Patentanspruch und Patentbeschreibung in ihrem rechtlichen Verhältnis

Inauguraldissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
eingereicht
der hohen juristischen Fakultät
der Universität Bern

von

FRIEDRICH SCHNYDER
von Buttisholz (Luzern)

BUCHDRUCKEREI ALFRED SCHMID & CIE, BERN, 1943

Patentanspruch und Patentbeschreibung in ihrem rechtlichen Verhältnis

Inauguraldissertation

zur Erlangung der Doktorwürde

eingereicht

der hohen juristischen Fakultät

der Universität Bern

von

FRIEDRICH SCHNYDER

von Buttisholz (Luzern)

BUCHDRUCKEREI ALFRED SCHMID & CIE, BERN, 1943

Die Fakultät hat diese Arbeit am 22. Oktober 1942 auf Antrag von Herrn Prof. Dr. Hans Fehr als Dissertation angenommen, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Auffassungen Stellung nehmen zu wollen.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

In der Schweiz gedruckt — Imprimé en Suisse — Printed in Switzerland

Inhalt

I. Abschnitt: Einleitung.

Seite

§ 1. Das Problem 5
§ 2. Gesetzesauslegung und Patentauslegung . . . 10

II. Abschnitt: Die Entstehung des Patentes.

§ 3. Das Patenterteilungsverfahren 15
§ 4. Die Zweiteilung der Erfindungsdarstellung . . . 20

III. Abschnitt: Die Beschreibung der Erfindung.

§ 5. Begriff und Wesen 23
§ 6. Die Bedeutung der Beschreibung 27

IV. Abschnitt: Der Patentanspruch.

§ 7. Begriff und Wesen 34
§ 8. Patentanspruch und Neuheit der Erfindung . . . 53
§ 9. Patentanspruch und sachlicher Geltungsbereich . . 58
§ 10. Die Beurteilung der Nichtigkeit, Identität und Abhängigkeit 69
§ 11. Die Unteransprüche 76

V. Abschnitt: Das Verhältnis zwischen Patentanspruch und Beschreibung.

§ 12. Die Auslegung des Patentanspruchs durch die Beschreibung 82
§ 13. Die wirtschaftliche Seite der Patentauslegung . . 90
§ 14. Die Praxis des Bundesgerichts in kritischer Betrachtung 94
§ 15. Schlußbetrachtung 112

Literatur 114

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546502_0019

I. Abschnitt.

Einleitung

§ 1. Das Problem

1. Sobald das Objekt eines subjektiven Rechtes nicht mehr durch Zahlen (Einheiten) und körperliche Gegenstände bestimmt werden kann, beginnen die Schwierigkeiten seiner Umschreibung und Abgrenzung.

Wenn dazu dieses Objekt in einer geistigen Schöpfung besteht — einer Erfindung — so verdoppeln sich die Schwierigkeiten: zu der Eigenart des nicht zahlenmäßig und körperlich Feststellbaren tritt die Eigenart der Erfindung, deren Schutz zuweilen das Recht über das ursprünglich Festgelegte hinausgreifen läßt.

2. Darüber, wie der Umfang eines Patentes festzustellen sei, herrscht in der Schweiz keine einheitliche Auffassung. Über die Art und Weise, wie das Bundesgericht urteilte, entstanden Meinungsverschiedenheiten, die zuweilen stärker und zuweilen weniger stark hervortraten. Wenn auch gegenwärtig der Streit etwas abgeflaut ist, so kann die Frage doch weder praktisch noch theoretisch als entschieden gelten. Vieles befindet sich noch im Fluß.

In Art. 5 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 21. Juni 1907 ist die rechtliche Darstellung der Erfindung folgendermaßen geordnet:

«Für jede Erfindung, deren Patentierung nachgesucht wird, ist ein Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch diejenigen Begriffe definiert, die der Patentbewerber zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet.

Dieser Patentanspruch ist maßgebend für die Neuheit der Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes.

Zur Auslegung des Patentanspruches kann die Beschreibung der Erfindung (Art. 26) herangezogen werden.

Zur Ergänzung der im Patenanspruch gegebenen Definition der Erfindung dürfen Unteransprüche aufgestellt werden.»

Den ursprünglichen Gegenstand des Streites bildete die Auslegung des Patentanspruchs durch die Beschreibung der Erfindung, und die umstrittene Gesetzesstelle ist der 3. Absatz von Art. 5. Von

diesem aus suchte man zu einer Lösung zu gelangen, und alles, was mit dem Gegenstand und dem Umfang des Patentes zusammenhing, sollte seine Antwort darin finden, daß man entschied, die Auslegung durch die Beschreibung solle eine «extensive» oder eine «restriktive», eine «ergänzende» oder eine «erläuternde» sein.

Das Problem umfaßt aber mehr, und es bleibt auch nicht auf das schweizerische Patentrecht beschränkt. Es hat einen überaus breiten Raum, besonders in der deutschen Patentrechtswissenschaft, eingenommen. Es wurde aber eher zerpflückt als gesamthaft gelöst. Alle die Kommentare und kleinern Schriften, welche diese Frage berühren oder behandeln, ergeben ein fast nicht mehr zu überblickendes Bild. In der dem Umfange nach bescheidenen schweizerischen Literatur findet das Problem zumeist seine Abklärung in der Bejahung oder Verneinung des Satzes: die Beschreibung der Erfindung sei wohl zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung des Patentanspruches heranzuziehen. Die Frage des Äquivalentenschutzes wurde nicht in das ihr zukommende Verhältnis zu jener gesetzt. Obwohl es nicht an Stimmen fehlt, welche die Eigenart des schweizerischen Patentrechts und Patentwesens verkünden und die einer Übertragung der Zerfahrenheit, welche eine Zeitlang das deutsche Patentwesen kennzeichnete, entgegentreten, blieb doch eine befriedigende Lösung aus.

3. Worauf beruhen denn die verschiedenen Ansichten bei uns? Sicher in erster Linie auf dem Gesetz. Wenn das Gesetz, also Art. 5, eindeutig wäre, hätte die Diskussion keinen Boden mehr. In zweiter Linie aber darauf, daß es bei jedem subjektiven Recht zwei Betrachtungsweisen gibt: diejenige des Inhabers und diejenige der andern. Das tritt nirgends so stark in den Vordergrund wie beim Patentrecht: fremde Patente sieht man mit andern Augen an als eigene. Eigene Patente aber sollen womöglich kräftiger sein als die der Konkurrenz. Zu alledem war die Gerichtspraxis nicht einheitlich.

Der Gründe, welche für die eine oder die andere Auslegungsart zutagegefördert wurden, sind viele; sie stammen von Technikern und Juristen, von Industriellen und Gewerbetreibenden und ergeben ein aufschlußreiches Bild über deren Ansichten. Daß dabei nicht immer von höchster Warte aus geurteilt wurde, ist selbstverständlich.

Für uns ist das Problem ein solches der Gesetzesauslegung. Und zwar ist seine Lösung nicht begrifflich deduzierbar; sondern die Grundzüge des Erfindungswesens und die wirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse sind in erster Linie zu berücksichtigen. Daß dabei in erheblichem Maße die Resultate der

deutschen Patentrechtswissenschaft herangezogen werden müssen, braucht kaum erwähnt zu werden. Trotz ihren Gegensätzen ist sie führend, und von einer schweizerischen Patentrechtswissenschaft kann eigentlich noch nicht gesprochen werden.

4. Die ganze Problematik des Patentrechts, des Erfindungsschutzes, kann hier nicht wiedergegeben werden. Immerhin sollen einige Grundgedanken und der Zweck Erwähnung finden.

Das Patentrecht ist seinem Wesen nach dualistisch. Und zwar in doppeltem Sinne: nicht nur in seinem halb personenrechtlichen und halb vermögensrechtlichen Charakter, sondern auch in seinen Zwecken. Einesteils soll es den Erfinder schützen und andernteils dem Industriefortschritt dienen. Die Ansicht, daß durch die Berücksichtigung beider Gesichtspunkte Unklarheit entstehe[1], ist unrichtig. Man kann sowohl das «geistige Eigentum» als auch den volkswirtschaftlichen Nutzen berücksichtigen. Beide Standpunkte sind zu vergleichen, zu bewerten und in die richtige Beziehung zueinander zu bringen — was eine der vornehmsten Aufgaben des Rechts darstellt.

Versuchen wir zuerst von hier aus ganz allgemein zu einer Meinung darüber zu gelangen, ob ein kräftiger Patentschutz zu befürworten sei oder nicht. Die Problematik fängt ja eigentlich schon dort an, wo die Daseinsberechtigung des Patentrechts an sich in Frage gestellt wird. Was aber schon seit über vierzig Jahren nicht mehr ernsthaft bestritten wird, wollen wir nicht mehr aufgreifen[2]. Und was den Industriefortschritt betrifft, brauchen wir nicht mehr dieselben Überlegungen anzustellen, wie diejenigen es tun mußten, welche für die Einführung des Erfindungsschutzes kämpften[3]. Denn wir wissen jetzt, wie das Patentrecht den Industriefortschritt in einer Weise fördern half, die man kaum ahnen mochte.

Wir wollen hier nur kurz untersuchen, ob der Erfinder als Persönlichkeit, nicht nur als Mittel zum Zweck (Industriefortschritt) einen besondern Schutz in Form eines Monopolrechts für seine Erfindung verdient. Zu diesem Behufe fragen wir uns ganz allgemein: Worauf gründet sich der Fortschritt in den Dingen des menschlichen Lebens, in allem Wissen und Können der Menschheit? Welchem geistigen Prozeß haben wir es zu verdanken, daß wir heute z. B. in der Technik Dinge verwirklichen, von denen unsere Vorderen vor hundert Jahren noch nicht eine blasse Ahnung besaßen?

---

[1] Siemens in Fischer, S. 24.

[2] Vgl. Kohler, Handbuch, S. 3.

[3] Vgl. Kohler, Handbuch, S. 7.

Diese Frage schlägt schon ins Weltanschauliche, Philosophische. Wir dürfen und wollen ihr an dieser Stelle nicht entgehen. Denn das Gesetz auslegen heißt alles berücksichtigen.

Der menschliche Fortschritt — darüber kann vielleicht diskutiert werden — besteht nicht in einer Entwicklung, bei der das Eine aus dem Vorherigen mit zwingender Notwendigkeit, nach ehernen Gesetzen, hervorgeht. Die Erfahrung lehrt, daß es keine Methode des Fortschrittes gibt, keine Methode, mit deren Hilfe man immer und unfehlbar vom bekannten A zum unbekannten B vorzustoßen imstande wäre. Wenn dem so wäre, müßte der Stand unserer Technik heute als kläglich bezeichnet werden. Auf alle Fälle haben wir diese Methode bis heute nicht gefunden! Vielmehr gilt für uns der Satz Baumgartens, den er zwar in etwas anderm, verwandten Zusammenhang und auch etwas anders formuliert hat: «Es ist bis jetzt nicht gelungen und wird wahrscheinlich nie gelingen, den souveränen Kunstgriff aufzufinden, der das Erfinderische ausschaltet und den Fortschritt im Wissen und Können zu einem wesentlich mechanischen Prozeß werden läßt» [4].

Es ist die erfinderische Tätigkeit, welche unsere Technik vorwärtstreibt. Sie ist, im Grunde genommen, rätselhaft, für den Verstand unerklärlich. Denn sie schafft etwas Neues, etwas, das vorher nicht zu unserm Vorstellungskreis gehörte. Sie ist etwas Schöpferisches und darin der künstlerischen Tätigkeit verwandt. Der Hauptunterschied liegt darin, daß die Erfindung, im Gegensatz zum Kunstwerk, durch die Außenwelt bedingt wird, durch die Natur und die sozialen Bedürfnisse [5]. Besonders die erste Bedingung wird sich im Laufe der Arbeit als für die Darstellung und Beurteilung der Erfindung wesentlich herausstellen.

Die erfinderische Tätigkeit scheint aber auch etwas an die Individualität des Erfinders Gebundenes zu sein. Wir dürfen das annehmen, trotzdem es oft bestritten wird; beweisen läßt sich nichts, und die Annahme, daß alle Erfindungen bis heute auch gemacht worden wären, nur vielleicht etwas später, wenn die betreffenden Erfinder nicht gelebt hätten, ist als eine spekulative Gedankenspielerei zurückzuweisen. Denn wir wissen ja nur, welche Erfindungen gemacht wurden; diejenigen aber, welche nicht gemacht wurden, weil ihre zukünftigen Schöpfer vielleicht vorher umkamen, kennen wir nicht. Man mag diese Argumentierung bei der heutigen Vielfalt der Erkenntnisse als wenig überzeugend hinstellen. Wir dürfen aber nie vergessen, daß alle unsere Erkenntnisse von dem abhängig sind, was wir wahrnehmen; das andere, auch wenn es existiert, bleibt uns verborgen.

[4] Weg des Menschen, S. 166/67.
[5] Kohler, Handbuch, S. 54.

Man hat den Erfinder den Lehrer der Nation genannt und sich zuweilen über diesen Ausdruck gestritten[6]. Tatsache ist, daß der Erfinder die Kulturgemeinschaft in ihrem Wissen bereichert. Als gewichtigster Repräsentant der Kulturgemeinschaft aber erscheint der Staat, welcher imstande ist, den Erfinder für seine soziale und kulturelle Funktion, die er erfüllt, zu belohnen, d. h. ihm durch das Recht zu geben, was ihm gehört. Von diesem Standpunkt aus soll er ihm den größtmöglichen Schutz gewähren, der ihm für die Ergebnisse seiner Tätigkeit gebührt. Dieser besteht aber darin, daß er ihm sachlich alles, was seiner Erfindung zu verdanken ist, schützt. Die Früchte seiner Anstrengung soll nicht ein anderer genießen. Erfindungen erheischen oft ein beträchtliches Opfer an Zeit und Geld.

5. Kohler sagt, im Patentrecht wohne ein genossenschaftlicher Zug[7]. D. h. nicht anderes, als daß die Erfindung der Gemeinschaft gehören soll, was richtig und dank ihres ideellen Charakters auch möglich ist. Das Ausschlußrecht des Erfinders wird dadurch beschnitten, aber seine schützenswerten Interessen brauchen darunter nicht notwendig zu leiden; was oftmals übersehen wird, wenn Erfinderinteresse und Allgemeininteresse gegenübergestellt werden.

Diese Schranken nun vertreten den andern Standpunkt, den der Industrie und der Allgemeinheit. Sie fußen meines Erachtens nicht nur auf einer bestimmten Theorie, z. B. des Immaterialgüterrechts; sondern sie sind durch die Technik, die wirtschaftliche Struktur und die wirtschaftlichen Bedürfnisse bedingt. Sie bestehen im Offenbarungszwang, in der zeitlichen Beschränkung des Rechts, in seiner Entstehung durch staatliche Mithilfe usw.[8]

Damit ist aber gleichzeitig dargetan, welche große Rolle das wirtschaftliche Moment im Patentrecht spielt; daß wir uns also nicht nur in rein rechtlichen Sphären bewegen können, sondern immer ein Auge auf die wirtschaftlichen Auswirkungen richten müssen. Dennoch dürfen die wirtschaftlichen Momente nicht allein den Auschlag geben. Neben dem wirtschaftlichen hat das Recht einen ethischen Gehalt, auch beim gewerblichen Rechtsschutz.

6. Diese Überlegungen sind alle nötig, auch wenn sich das Problem, wie in unserm Falle, als ein solches de lege lata zeigt. Denn immerhin besteht eine Lücke im Gesetz, sonst wäre seine

---

[6] Vgl. Damme und Lutter, S. 8. Dagegen Dunkhase I, Vorwort, S. 3.

[7] Handbuch, S. 6.

[8] Vgl. hiezu Weber, S. 19 ff.

Anwendung klar. Wenn der Gesetzgeber nicht jeden Begriff in endgültiger Weise fixiert hat, so ist das noch lange kein Nachteil. Gerade hier, wo die Praxis der Gerichte seit dem Erlaß des Gesetzes soviele neue Erkenntnisse gefördert hat, wird eine Regelung, die in ihren Begriffen nicht erstarrte, wohltätig empfunden.

Im übrigen sei hier festgestellt, daß trotz allem Anschein von einer anerkannten Terminologie im Patentrecht nicht die Rede sein kann.

§ 2. Gesetzesauslegung und Patentauslegung

1. Wenn wir Gesetzesauslegung und Patentauslegung vergleichend nebeneinanderstellen, so geschieht das deshalb, weil der Weg zur Erkenntnis dessen, was als Patenauslegung zu gelten hat, über die Gesetzesauslegung führt. Denn das Gesetz sagt nur:

«Zur Auslegung des Patentanspruches kann die Beschreibung der Erfindung herangezogen werden.»

Was aber unter der Auslegung des Patentanspruchs zu verstehen sei, sagt das Gesetz nicht. Solange aber die Frage nach dieser Denkoperation nicht beantwortet ist, solange also der Inhalt der Bestimmung nicht klar vor unsern Augen steht, besitzt das Gesetz eine Lücke [1], und diese muß durch Auslegung ausgefüllt werden.

Formell ist unser Problem demnach zuerst ein solches der Gesetzesauslegung und danach erst der Patentauslegung. Materiell läßt sich diese Unterscheidung natürlich nicht machen, weil Gegenstand der Gesetzesauslegung der Wortlaut ist, welcher die Patentauslegung regelt.

In diesem Zusammenhang frägt es sich, ob der Begriff der Auslegung ein einheitlicher sei, ob demnach durch eine Bestimmung dessen, was unter Auslegung zu verstehen sei, unser Problem in maßgebender Weise beeinflußt werden kann.

Wann spricht man von Auslegung? Wohl immer dann, wenn ein Wortlaut nicht in eindeutiger Weise seinen Sinn verrät. In allen diesen Fällen will man den Sinn erfahren, und zwar den r i c h t i g e n S i n n. Das Vorgehen hierzu kann demnach nicht ein beliebiges sein, sondern nur ein ganz bestimmtes. Mit andern Worten: die Auslegung muß ihre M e t h o d e haben. Auslegung ist methodische Feststellung dessen, was mit einem unklaren Wortlaut richtigerweise gemeint ist. Das gilt unterschiedslos für jede Auslegung, sei ihr Gegenstand eine Gesetzesstelle, eine rechtsgeschäftliche Willensäußerung, ein Bibelwort, ein Patent. Damit ist aber

[1] Vgl. B u r c k h a r d t, Methode, S. 270.

keineswegs behauptet, daß die Methode, das Vorgehen, dasselbe sei. Dies wird sich aus dem folgenden ergeben.

Wir betrachten Gesetzes- und Patentauslegung getrennt.

2. Es kann sich hier nicht darum handeln, auf die ganze Lehre von der Gesetzesauslegung einzutreten. Die Anschauungen sind hier letzten Endes direkt abhängig von rechtsphilosophischen Grundeinstellungen und deshalb in einigen Punkten von unüberbrückbaren Gegensätzen beherrscht. (Z. B. beim «Willen des Gesetzgebers»).

Solange der Sinn einer Gesetzesbestimmung nicht klar ermittelt ist, kann sie nicht ohne weiteres auf den konkreten Fall angewendet werden. Wann hat aber die Bestimmung, d. h. der Wortlaut als unklar zu gelten? Wohl dann, wenn er «objektiv», dem Verständigen, nicht unmißverständlich erscheint [2]; wenn also dem Satz ein «Element» (ein Wort, die richtige Anordnung, der Zusammenhang usw.) fehlt. Ein Ausfüllen der Lücke, eine Ergänzung bringt die nötige Klarheit.

Drei Möglichkeiten stehen uns offen, diese Ergänzung vorzunehmen: eine logisch ableitende, eine historisch feststellende und eine ethisch wertende Art des Vorgehens. Sie ergeben sich aus dem Postulat der Folgerichtigkeit des Gesetzes, aus den Gesetzesmaterialien und durch sog. freie Rechtsfindung.

a) Die Auslegung darf das Postulat der Folgerichtigkeit im Gesetz nicht verletzen. Sie darf zu keinem Widerspruch mit andern Bestimmungen des Gesetzes führen, sofern diese Bestimmungen ihrem Wortlaut nach in Geltung bestehen. Obwohl dieses Postulat nur ein formales (logisches) ist, muß ihm unter allen Umständen nachgelebt werden. Denn Widersprechendes kann nicht zugleich gelten. Für unsern Fall ist auf die Art. 5 Abs. 2, Art. 7 Abs. 2, Art. 16 Ziff. 8 und Art. 38 Ziff. 1 des Patentgesetzes besonders zu achten. Unter diesen Bestimmungen, auf deren Inhalt hier noch nicht eingetreten werden soll, muß im Verhältnis zu Art. 5 Abs. 3 Einklang herrschen.

b) Ein Hinweis, in welcher Richtung die Lösung liegt oder liegen kann, ist oft den Gesetzesmaterialien zu entnehmen, d. h. schriftlich niedergelegten Äußerungen jener Personen, denen der Erlaß des Gesetzes oblag. In unserm Falle ist von besonderer Wichtigkeit das Referat, welches der Sprecher der ständerätlichen Kommission bei der Durchberatung des Gesetzes hielt. Hier erhebt sich nun die große Streitfrage, ob solchen Äußerungen verbindliche Kraft zukomme oder nicht, nämlich dann, wenn sie deutlicher sind als das Gesetz.

---

[2] Burckhardt, Methode, S. 270/271.

Die schweizerische Praxis bekennt sich zu der zweiten Auffassung, der sog. objektiven Auslegungstheorie[3]. Die Meinungen der gesetzgebenden Personen usw. können im Sinne Burckhardts als Zeugnisse dafür genommen werden, wie die Bestimmung damals allgemein aufgefaßt wurde oder vernünftigerweise aufgefaßt werden könnte, nämlich als ein Beitrag zur rationalen Gesetzesauslegung[4]. Die Verbindlichkeit ist ihnen damit abgesprochen; es bleibt ihnen aber derselbe Einfluß gewahrt, der etwa einer Meinung in der Literatur zukommt. Dies sei hier ausdrücklich festgehalten, weil bei der Behandlung unserer Streitfrage nur allzu oft auf Gesetzesmaterialien zurückgegriffen wurde, um die Verbindlichkeit der geforderten Lösung darzutun.

c) Die letzte Möglichkeit besteht endlich darin, diejenige Lösung als die richtige anzunehmen, welche den vernünftigsten Sinn ergibt[5]. Dieser Satz entspringt dem Postulat, daß das Recht als Ausdruck der Gerechtigkeit vernünftig sein müsse — und eigentlich auch gar nicht anders als vernünftig sein könne.

Diese Darstellung mag genügen, um zu zeigen, in welcher Art und Weise an die Gesetzesauslegung heranzutreten sei. Für den Aufbau der Arbeit hingegen ist sie nicht bestimmend.

3. Gesetzesauslegung ist Gesetzesergänzung. Wie verhält es sich nun bei der Patentauslegung? Ist die stereotype Formel, die Beschreibung der Erfindung dürfe wohl zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung herangezogen werden, innerlich richtig?

Die Praxis hat gezeigt, daß über die Patentauslegung in zweierlei Hinsicht Unklarheit herrscht:

a) Einmal ist das Verhältnis, die Abgrenzung zum Begriff der Ergänzung unbestimmt.

b) Und dann besteht keine Klarheit darüber, welche Denkoperationen unter den Begriff der Patentauslegung fallen[6].

Hier beschäftigt uns zunächst nur die erste Frage; eine genaue Bestimmung dessen, was unter den Begriff der Patentauslegung zu subsumieren sei, ist vorläufig nicht notwendig und auch nicht möglich. Vgl. die §§ 9 und 12.

Darin, daß im Patentanspruch die Abgrenzung eines Rechtes oder die Ermöglichung derselben gegeben werden soll, gleicht er einer rechtsgeschäftlichen Willensäußerung. Es frägt sich nun, ob auf die Patentauslegung die gewöhnlichen Regeln für die Auslegung der Rechtsgeschäfte, z. B. nach der Willens- oder der Erklä-

---

[3] Vgl. Tuor ZGB, S. 32, BGE 56, II 74.
[4] Lücken, S. 74.
[5] Vgl. Burckhardt, Lücken, S. 82.
[6] Vgl. hiezu auch Isay, Auslegung, S. 17/18.

rungstheorie, anwendbar seien, je nachdem, was das positive Recht dafür vorschreibt.

Diese Frage ist zu verneinen; es ist meines Erachtens falsch, wenn die Patentauslegung mit der Auslegung der Rechtsgeschäfte im allgemeinen vermengt wird.

Denn in Art. 5, Abs. 3 heißt es ausdrücklich, zur Auslegung des Patentanspruches könne die Beschreibung der Erfindung herangezogen werden. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß sie, neben den üblichen, zur Auslegung gehörenden Begriffsbestimmungen, das einzige Hilfsmittel zur Patentauslegung darstellt. In der Bestimmung der Patentbeschreibung als Auslegungsmittel ist eine erschöpfende Aufzählung zu erblicken.

Darin aber, daß die von seinem Schöpfer losgelöste Erfindung etwas von dessen Willen Unabhängiges ist, unterscheidet sich der Patentanspruch von jeglicher Willenserklärung. Es handelt sich hier nicht um die beliebige Festsetzung eines Rechtes, sondern in erster Linie um die Darstellung einer Erfindung. Es ist unrichtig, wenn gesagt wird, der Erfinder sei frei, den Umfang seines Rechtes festzusetzen. Er kann höchstens eines, nämlich weniger als seine ganze Erfindung patentieren lassen. Dieser Fall kann aber, als außerhalb jeden Streites stehend, unberücksichtigt gelassen werden.

Bei der Patentauslegung handelt es sich demnach nicht um die Erforschung eines Willens, sondern um die Ermittlung eines unabhängig davon bestehenden Objektes. Dieses Objekt aber muß zum Ausdruck kommen in seiner Definition oder Beschreibung.

Und solange die Patentbeschreibung gegenüber dem Patentanspruch imstande ist, Aufschluß über die Erfindung zu erteilen, hat sie dies zu tun. Welche Grundsätze dabei zu befolgen sind, ist zu untersuchen (§ 12).

Feststeht demnach: Wenn im Patentanspruch etwas nicht klar ist, und die Beschreibung zur Auslegung hergeholt wird, so muß diese ergänzen, eine Lücke ausfüllen; darüber kann kein Zweifel herrschen. Das Problematische besteht nur darin, festzulegen, wo die Grenzen dieser Ergänzung, Auslegung genannt, verlaufen.

4. Den vom Bundesgericht und von den Kommentatoren formulierten Gegensatz von «Auslegung» und «Ergänzung» brauchen wir deshalb nur in diesem Sinn zu berücksichtigen. Es ist kein wesentlicher Gegensatz. Denn, wenn man etwas näher auf das Wesen der Auslegung eingeht, so sieht man, daß der Gegensatz zur Ergänzung nicht so tief ist[7]. Man mag das «Auslegung» nennen und von der «Ergänzung» unterscheiden; die Unterschei-

[7] Burckhardt, Lücken, S. 63.

dung ist vielleicht nützlich und entspricht dem Sprachgebrauch; aber in der Sache enspricht ihr nur ein relativer, gradueller Unterschied [8].

Auch den Gegensatz zwischen extensiver und restriktiver Auslegung lassen wir beiseite. Denn er ergibt im Patentrecht ein unrichtiges Bild. Als extensive Auslegung wird nämlich die Ergänzung aus der Beschreibung bezeichnet, und als restriktive die Beschränkung der maßgebenden Erfindungsdarstellung auf den Patentanspruch. Dabei kann eine Ergänzung aus der Beschreibung sowohl eine Ausweitung als auch eine Einengung des Rechtes zur Folge haben, also extensiv wie restriktiv wirken. Die Übertragung dieser Terminologie kann höchstens verwirren.

[8] Burckhardt, Lücken, S. 87.

II. Abschnitt

Die Entstehung des Patentes

§ 3. Das Patenterteilungsverfahren

1. Bei der Auslegung ist darauf zu achten, daß nicht nur vom Einzelnen, sondern auch vom Ganzen ausgegangen wird. Denn das Gesetz mit seinen Instituten ist etwas Zusammenhängendes, und wenn auch nur einzelne dieser Institute näher betrachtet werden sollen, so dürfen sie nicht ohne weiteres aus ihrem Zusammenhang gerissen werden. Bevor wir den Weg ins einzelne betreten, wollen wir deshalb den Rahmen bilden, innerhalb dessen Patentanspruch und Patentbeschreibung die ihnen zugewiesenen Funktionen zu erfüllen haben.

So läßt sich denn eine knappe Darstellung, wenn nicht gerade des gesamten Patentrechts, so doch des Patenterteilungsverfahrens nicht umgehen. Ausführlicheres findet sich natürlich in der Literatur[1].

2. Das Patenterteilungsverfahren ist ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit; die Erteilung des Patentes also ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit[2]. Mit Hilfe eines staatlichen Organs wird ein Privatrecht, ein subjektives Recht zur Entstehung gebracht. Worin besteht nun dieses Mitwirken des Staatsorgans, des Amtes, und welche Bedingungen werden zuvor gestellt? Vor der Beantwortung dieser Frage sehen wir uns kurz nach den Regelungen um, welche grundsätzlich als praktische Lösungen im Recht der Staaten Eingang gefunden haben. Es sind im großen und ganzen zwei Prinzipien, die ihre mehr oder weniger konsequente Verwirklichung in den verschiedenen Gesetzen erfuhren[3]:

a) Das Anmeldeverfahren. Gestützt auf die Anmeldung einer Erfindung erteilt der Staat ein Patent; grundsätzlich brauchen keine materiellen Voraussetzungen erfüllt zu sein; der Begriff der Erfindung spielt also hier noch gar keine Rolle. Die Erfüllung der

---

[1] Vgl. z. B. den Kommentar von Weidlich und Blum; ferner Bracher, S. 34 ff. Allgemein: Kohler, Handbuch, S. 261 ff., 745 ff., Lehrbuch, S. 84 ff.

[2] Vgl. Kohler, Handbuch, S. 749, Lehrbuch, S. 99. Ferner Gaß, S. 19.

[3] Vgl. auch Meili, S. 49, Bracher, S. 34, Gaß, S. 9.

formellen Vorschriften der Anmeldung hat die Erteilung des Patentes zur Folge. Der Staat kann natürlich keine Garantie für ein solches «mit verbundenen Augen» erteiltes Patent übernehmen, und das zustandegekommene Recht steht deshalb auf recht schwachen Füßen. Über seinen Bestand haben letzlich die Gerichte zu entscheiden. Kohler äußert sich mit Geringschätzung über das Anmeldeverfahren[4]. Er sagt, es sei nur ein Aushülfsmittel für Länder, die nicht zu einem Vorprüfungsverfahren gereift seien. Man bedürfe dazu gar keiner Patentbehörde, sondern nur eines verständigen Schreibers; was nicht unrichtig ist.

b) Das Vorprüfungsverfahren. Vor der Patenterteilung wird die Erfindung von der Patentbehörde auf die vom Gesetz festgelegten Gültigkeitsrequisiten (Begriffsmerkmale der patentfähigen Erfindung) und Mängel geprüft. Ein Patent wird erst erteilt, wenn die Erfindung den materiellen Anforderungen, wie z. B. Neuheit oder gewerbliche Verwertbarkeit usw., auch wirklich entspricht. Ein solches Recht ist selbstverständlich ungemein kraftvoller als das im Anmeldeverfahren entstandene. Aber dieses Verfahren hat einen umfangreichen Beamtenapparat zur Voraussetzung, der für den Staat eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt und deshalb nur dort in Frage kommt, wo sich dessen Aufstellung lohnt. Die Frage, wann sie sich lohnt, kann allerding nicht nur aus finanziellen Erwägungen heraus beantwortet werden.

Nicht als ein drittes, sondern als Abart des Vorprüfungsverfahrens, ist das Aufgebotsverfahren zu nennen. Statt daß die Erfindung von Anfang an amtlich geprüft wird, findet eine öffentliche Auflegung der Beschreibungs statt, wodurch Einsprachen provoziert werden, über die alsdann ein amtlicher Entscheid ergeht.

Die reine und bis in alle Einzelheiten konsequente Durchführung dieser Systeme, besonders aber des Anmeldesystems, ist kaum möglich. Und so stellt denn auch die schweizerische Regelung, verständlicherweise, einen Kompromis, eine Mischung beider Systeme dar. Das starke Übergewicht des Anmeldeverfahrens ist nicht zu verkennen, aber ganz unverhüllt treten auch Elemente der Vorprüfung auf, und als drittes gesellt sich noch eine Spezialität hinzu, der sog. avis préalable, ein gewissermaßen freundschaftliches Aufmerksammachen des Patentamtes auf bestimmte Tatsachen.

Das erste erscheint in Art. 3 des Patentgesetzes: Die Patente werden ohne Gewährleistung des Vorhandenseins des Wertes oder der Neuheit der Erfindung erteilt. Diese Umschreibung sagt nichts

[4] Handbuch, S. 32.

anderes, als daß das Amt nicht prüft, ob überhaupt eine Erfindung vorliege oder nicht. Das zweite erhellt aus Art. 27. Nach diesem ist das Amt verpflichtet, die Erfindung daraufhin zu prüfen, ob sie gewerblich verwertbar und nicht durch Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen sei. Ferner müssen für die Patenterteilung die Erfordernisse von Art. 6 (Einheitlichkeit des Patentes) und nach Art. 26 diejenigen für die Form des Patentgesuches erfüllt und nach Art. 14 festgestellt werden, ob ein Zusatzverhältnis bestehe. Das dritte endlich, der sog. avis préalable, gründet sich auf Art. 27, Abs. 4, welcher lautet: «Wenn das Amt findet, daß eine Erfindung nicht neu ist, so soll es den Patentbewerber darauf aufmerksam machen.» Dabei bleibt aber der Patentbewerber frei, ob er seine Anmeldung aufrechterhalten oder zurückziehen will. Die Anmeldung kann wegen Nichtneuheit nicht verweigert werden. Diese gleichsam vertrauliche Eröffnung des Amtes, zu der es verpflichtet ist, die aber keine Verbindlichkeit beansprucht, findet auf der einen Seite volle Anerkennung [5]. Dagegen wird andererseits geltend gemacht, daß sie wohl zuweilen nützlich, aber im Wesen doch eine Halbheit sei. Eine Behörde äußere sich besser nicht, wenn sie es nicht auf Grund eingehender Information tun könne [6]. In der Tat stellt dieser Bescheid etwas juristisch nicht Einwandfreies dar, nämlich die Pflicht einer Behörde, etwas Unverbindliches auszusagen. Darunter kann aber die Zuverlässigkeit des Bescheides leiden.

Es läßt sich hingegen objektiverweise nicht leugnen, daß unser System sich nicht ausgesprochen schlechter bewährt hat als andere [7]; aber es bleibt dennoch der Verbesserung bedürftig und fähig. Denn das Unlogische dieses Kompromisses bleibt schließlich nicht verborgen [8].

3. Und nun ist der Gang des Verfahrens in raschen Zügen zu skizzieren (Art. 25—35). Die Anmeldung einer Erfindung zur Patentierung geschieht durch Einreichung eines Patentgesuches beim Amt für geistiges Eigentum. Dieses Patentgesuch besteht aus einem Antrag auf Erteilung des Patentes und einer Beschreibung der Erfindung; zur Beschreibung gehört auch die zu ihrem Verständnis nötige Zeichnung. Dieser Beschreibung ist ein Patentanspruch beizufügen. Darauf findet die schon oben geschilderte Prüfung und — sofern sie notwendig ist — die Beanstandung statt. Zum Schlusse, wenn alle Formalitäten erledigt sind, erhält

[5] Weidlich und Blum, S. 390.

[6] Kohler, Handbuch, S. 48, über das schweizerische Patentgesetz von 1888.

[7] Vgl. Gaß, S. 10 und Sten. Bull. 1906, S. 1470.

[8] Kohler, Handbuch, S. 32.

der Patentbewerber die Patenturkunde, welche zum Ausdruck bringt, daß alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt seien, die zur Erlangung des Patentes aufgestellt worden sind. Durch die Eintragung in das schweizerische Patentregister gelangt das Patent zu seiner rechtlichen Geltung.

Daß der Erfinder einen Rechtsanspruch, ein subjektives Recht auf Erteilung des Patentes hat, braucht wohl kaum erwähnt zu werden[9]. Es müssen bloß die gesetzlichen Voraussetzungen dazu erfüllt sein. Gegen eine Weigerung des Patentamtes ist nach Art. 28 die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben.

4. An dieser Stelle wollen wir das Wesen der Patenterteilung etwas näher betrachten. Die Frage ist nämlich die, ob sie einen konstitutiven oder einen deklarativen Akt darstelle.

Man hat darüber meines Erachtens zuviel gestritten. Wenn man die Wirkungen des Erteilungsaktes kennt, weiß man praktisch alles, was wissenswert ist; über die Bedeutung der Worte kann man streiten.

Damit das Erfinderrecht seine rechtsgültige Gestalt erlange, bedarf es eines staatlichen Aktes, und nichts liegt nun näher, als diesem Akt konstitutive, rechtserzeugende Kraft zuzuschreiben[10]. Aber bei besserem Zusehen erweist es sich, daß diese konstitutive Kraft recht schwach dasteht. Denn wenn dem erteilten Patent keine wirkliche Erfindung zugrundeliegt, kann es jederzeit umgestoßen werden; solange es aber besteht, braucht sich niemand darum zu kümmern, und seine Verletzung bleibt ungestraft. Wenn der Inhaber eines solchen Patentes gegen einen Verletzer die Verletzungsklage anstrengt, so drängt dieser auf Nichtigkeit des klägerischen Patentes und stößt es um. Eine Patenterteilung kann kein richtiges Erfinderrecht zur Entstehung bringen. Ein so entstandenes Patent, ein Scheinpatent, ist seines Lebens nie sicher. Von einem Tag auf den andern kann es vernichtet werden. Mit seiner Vernichtung aber wird dargetan, daß es überhaupt nie bestanden hat. Die Patenterteilung kann das fehlende Erfinderrecht weder ersetzen noch begründen; sie kann es nur vortäuschen, solange keine Nichtigkeitsklage erhoben ist.

Aus diesem Grunde nun auf rein deklarativen, publizitätsbegründenden Charakter zu schließen, ist meines Erachtens auch un-

---

[9] Vgl. Weidlich und Blum, S. 56, Dunkhase I, S. 46, Isay, Patentgesetz, S. 160 u. a. Dagegen allgemein die vereinzelt dastehende Meinung Kohlers im Handbuch, S. 248.

[10] Weidlich und Blum, S. 56, Seligsohn, S. 25, Kisch, S. 136 usw. Ebenso Pietzcker, S. 32, welcher aber der Frage keine wesentliche Bedeutung zumißt.

richtig[11]. Denn in diesem Falle könnte die Publizität auch auf jede andere Weise begründet werden; dazu brauchte man keine Behörde.

Der Akt der Patenterteilung ist in diesem Sinne eben nicht einheitlich; es genügt, dies festzustellen, und es ist deshalb verfehlt, ihn einheitlich konstruieren zu wollen. Wenn auch ganz offensichtlich die deklarativen Momente überwiegen, so kann doch ein konstitutives Element nicht verleugnet werden. Denn immerhin wird durch den Erteilungsakt das Erfinderrecht aus dem unvollkommenen Schutz der persönlichen Verhältnisse hinauf in die Sphäre des Patentrechts gehoben. Sein Bestand gegen feindliche Tatsachen ist nun derart gesichert, daß zu seiner Vernichtung nur mehr eine Rechtshandlung, ein Prozeß, ein Urteil taugt.

5. Unser Patent ist, das sei hier ausdrücklich festgehalten, nichts Sicheres und nichts Feststehendes, solange es besteht; auch dann nicht, wenn es heil einem Prozeß als res judicata entstiegen ist. Dies hat das Bundesgericht in 33 II 633 festgestellt. Die Stelle sei, weil sie unser Verfahren treffend charakterisiert, hier ohne Kürzung zitiert:

«Das schweizerische Patentrecht beruht auf dem Anmeldungssystem, nach dem grundsätzlich jedes angemeldete Patent, sofern die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, auf Verlangen des Anmeldenden einzutragen ist und die Eintragung und Patenterteilung auf Risiko des Anmeldenden erfolgt. Bei diesem System muß es den Interessenten überlassen sein, die Löschung des Patentes durch Nichtigkeitsklage herbeiführen zu können. Jeder Interessent muß aber auch unbeschränkt von Mitinteressenten diese Befugnis haben, und es kann der Nichtigkeitsklage nicht der Einwand entgegengehalten werden, das Patent sei in einem früheren Nichtigkeitsprozeß schon allgemein als zu Recht bestehend erklärt worden. Diese weite Bedeutung kann dem die Nichtigkeitsklage abweisenden Urteil nicht zukommen, da damit das Prinzip des Gesetzes durchbrochen würde. Die Abweisung der Nichtigkeitsklage bedeutet vielmehr nur die Abweisung der konkreten Klage, dieser Nichtigkeitsklage, die auf mannigfachen prozessualen Gründen, so auch auf der Prozeßführung, beruhen kann, und nicht zugleich auch die rechtskräftige Feststellung des Bestehens des Patentes, selbst dann nicht, wenn dies in den Motiven ausdrücklich ausgesprochen ist, und die Abweisung der Nichtigkeitsklage auf diesem Grunde beruht. Die Rechtskraft eines die Nichtigkeitsklage abweisenden Urteils kann daher, entsprechend den allgemeinen Grundsätzen über die Rechtkraft, nur unter den Parteien existieren.»

[11] Gaß, S. 13/14.

§ 4. Die Zweiteilung der Erfindungsdarstellung

1. Die Darstellung der angemeldeten Erfindung geschieht nach Art. 26 durch eine Beschreibung (nötigenfalls mit Zeichnung) und durch den ihr anzufügenden Patentanspruch.

Ein' und dieselbe Erfindung muß also zweimal dargestellt werden, und es ist hier zu untersuchen, aus welchen Gründen. Bei unserer Betrachtung gehen wir nicht auf die historischen Anfänge im englischen Recht zurück[1], sondern wir beginnen gleich mit dem schweizerischen Patentgesetz von 1888. Schon dieses kannte die zwiefache Darstellung. Sein Art. 14 lautete:

«Wer für eine Erfindung ein Patent erwerben will, hat hiefür beim eidg. Amte für gewerbliches Eigentum ein Gesuch nach Maßgabe eines sachbezüglichen Formulars einzureichen.

Dieses Gesuch darf sich nur auf einen Hauptgegenstand mit den zu demselben gehörigen Details beziehen.

Dasselbe hat den Titel der Erfindung, welcher das Wesen des gefundenen Gegenstandes klar und bestimmt bezeichnen soll, anzugeben.

Dem Gesuch sind beizufügen:

1. Eine Beschreibung der Erfindung, welche in einer besondern Abteilung der Schrift die wesentlichen Merkmale der Erfindung gedrängt aufführen muß;

2. Die zum Verständnis der Beschreibung erforderlichen Zeichnungen.»

Usw.

Der Terminus «Patentanspruch» wird im Gesetz nicht verwendet, wohl aber in der zu ihm gehörenden Vollziehungsverordnung, wo sich in Art. 7, Abs. 2 die gewiß etwas ungewöhnliche Formulierung vorfindet: «Am Schluß der Beschreibung sind die wesentlichen Merkmale der Erfindung (nach deutschem Sprachgebrauch ‚Patentansprüche') gedrängt darzulegen.»

Von einer rechtlichen Bedeutung dieser Zweiteilung kann noch keine Rede sein; sie dient, wie auch einmal vor Bundesgericht ausdrücklich festgestellt wurde[2], bloß zur leichteren Orientierung über den Inhalt des Patentes. Wurde diese Zweiteilung etwa nicht befolgt, so hatte das auf die Gültigkeit des Patentes keinen Einfluß. Die Gesetzesbestimmung war nichts anderes als eine Ordnungsvorschrift.

2. Ganz anders nun im neuen Gesetz. Hier ist die Aufstellung eines richtigen Patentanspruches Gültigkeitsrequisit des Patentes.

[1] Vgl. Kohler, Lehrbuch, S. 106.

[2] BGE 37 II, 283, angeführt auf S. 102 dieser Abhandlung.

Grundsätzlich, theoretisch, besteht keine Notwendigkeit, neben der Beschreibung einen besondern Patentanspruch aufzustellen. Eine Erfindung kann ohne Patentanspruch deutlich genug gekennzeichnet werden[3]. Die Gründe, welche für eine Teilung in einen rechtlich maßgebenden und einen rechtlich nicht maßgebenden Teil sprechen, sind praktischer Natur[4].

Einerseits soll dasjenige, was geschützt sein will, vom übrigen abgegrenzt werden, andererseits aber soll die Erfindung verständlich gemacht und durch die Beschreibung ihre praktische Nachmachung und Wiederholung ermöglicht werden. Die zwei Zwecke des Patentrechts kommen hier zum Ausdruck: Der Gedanke des Erfinderschutzes in der Ermöglichung der Abgrenzung seines Monopolrechts durch die Definition und der Gedanke des Industriefortschritts in der Bereicherung der Technik durch die Beschreibung.

Der Patentanspruch im schweizerischen Recht dient denn auch, wie das Gesetz ausdrücklich feststellt, der Bestimmung der rechtlichen Seite des Patentes, während die technische der Beschreibung der Erfindung überlassen bleibt. Diese fein säuberliche Trennung ist nun gewiß erstrebenswert, aber praktisch nicht in allen Teilen durchführbar. Je komplizierter die Erfindung, desto schwieriger die Ausscheidung der rechtlich relevanten Teile, desto schwieriger die Aufstellung eines nach allen Seiten hin genügenden Patentanspruches.

Wenn es auch die bezeichneten zwei Grundprinzipien sind, welche die Darstellung der Erfindung beherrschen sollen, so darf doch nie vergessen werden, daß ihr immer nur ein Objekt zugrundeliegt, nämlich die in concreto vorliegende Erfindung. Die Anforderungen dürfen nicht überspitzt werden, und es wäre unsinnig, die Definition der Erfindung und ihre Beschreibung als zwei selbständige Darstellungen voneinander hermetisch abzuschließen. Durch die Erfindungen sind sie miteinander verbunden, und diese Verbundenheit kann nicht willkürlich unterdrückt werden. Sie kann sich äußern in der gegenseitigen Überprüfung und Ergänzung.

3. Wesentlich für unsere Untersuchung ist, daß die Ausscheidung des Patentanspruchs aus der Patentbeschreibung im großen und ganzen eines Werturteils bedarf. Es muß bewertet werden, was als rechtlich bedeutsames Merkmal an die besondere Stelle gesetzt werden soll. Im Gesetz drückt sich das darin aus, daß der Patentbewerber die Erfindung durch diejenigen Begriffe defi-

[3] Vgl. Müller-Liebenau, S. 214.

[4] Vgl. Wieland in ZFSR N. F. 43, S. 378.

nieren soll, die er als erforderlich und als ausreichend e r a c h t e t (Art. 5, Abs. 1). Die Klarheit des Patentes verlangt aber, daß die Aufstellung des Patenanspruchs nicht zu sehr vom individuellen Urteil des Patentbewerbers abhängt; dies ist eine Frage der Fassung des Patentanspruches und wird im § 7 behandelt.

Die Aufstellung des Patentanspruches darf nun nicht als eine Ausscheidung des Ideellen aus dem Materiellen betrachtet werden, wie das wohl die Meinung der bundesrätlichen Botschaft von 1906 [5] war. Es wird sich zeigen, daß der Unterschied zwischen Patentanspruch und Beschreibung mehr quantitativer denn qualitativer Art ist, daß er in der Anführung von mehr oder weniger Merkmalen liegt. So kann die Beschreibung z. B. auch solche Dinge anführen, die nicht zur Erfindung selbst gehören, wohl aber zu ihrer Erkenntnis und zu ihrem Verständnis.

[5] BBl. 1906 IV, S. 241 ff. zu Art. 3.

III. Abschnitt

Die Beschreibung der Erfindung

§ 5. Begriff und Wesen

1. Die Beschreibung der Erfindung stellt, im Gegensatz zum Patentanspruch, den wesentlich unproblematischen Teil der Patentschrift dar. Aus diesem Grunde rechtfertigt es sich, diese vor jenem zu behandeln.

Bevor wir nun auf das Wesen der Beschreibung als eine bestimmte Art und Weise der Erfindungsdarstellung eintreten, sollten wir eigentlich den Begriff der Erfindung untersuchen, damit auch der Gegenstand der Darstellung klar sei. Dies ist nun nicht notwendig; denn für die Beschreibung ist es nicht wesentlich, ob das zu Beschreibende Erfindungscharakter besitze oder nicht. Sie ist nichts anderes als die Darstellung von irgend etwas Technischem, einer Maschine, eines Verfahrens usw. Beim Patentanspruch hingegen ist der Begriff der Erfindung maßgebend. Aus diesem Grunde findet er seine Berücksichtigung in § 7.

2. Die Beschreibung der Erfindung ist an sich so wenig problematisch, daß man auch zu einer genauern Umgrenzung des Begriffs keinen Anlaß fand. Wenn wir aber die Beschreibung dem Patentanspruch gegenüberstellen wollen, so müssen wir immerhin wissen, was darunter zu verstehen ist.

Sowohl im Gesetz als auch in der Literatur, in den Kommentaren und in den Gerichtsentscheiden wird der Ausdruck nicht durchwegs für denselben Begriff gebraucht. Freilich ist zu vermerken, daß dadurch kein Streit entstanden ist, jedoch muß gleichzeitig festgehalten werden, daß diese unbestimmte und oft verschiedenartige Verwendung von Ausdrücken für das Patentrecht gewissermaßen bezeichnend ist. Sie entspricht auch der Unbestimmtheit patentrechtlicher Begriffe im allgemeinen.

Nach Art. 26, Abs. 1 des Gesetzes ergibt sich einmal die eine Bedeutung des Ausdruckes, allerding in nicht sehr klarer Weise. Es heißt dort: «Das Patentgesuch besteht aus einem Antrag auf Erteilung des Patentes und einer Beschreibung der Erfindung; zur Beschreibung gehört auch die zu ihrem Verständnis nötige Zeichnung.» Aus dieser Wendung läßt sich schließen, daß nicht nur im

konkreten Fall der Beschreibung eine Zeichnung beigelegt werden müsse, sondern daß juristisch die Zeichnung zum Begriff der Beschreibung gerechnet wird. Demgemäß fährt auch der nächste Satz fort: «Der Beschreibung ist ein Patentanspruch beizufügen.» Im nächsten Absatz wird der Zweck der Beschreibung angegeben: «Durch die Beschreibung ist die Erfindung dergestalt darzulegen, daß ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist.» Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß hier das Geschriebene und die Zeichnung, beides zusammen, gemeint wird.

Diese Beschreibung im Sinne von Art. 26 läßt sich demnach umschreiben als diejenige Darstellung der Erfindung in Wort und Bild, welche geeignet ist, dem Fachmann eindeutig das Wesen der Erfindung vor Augen zu halten und ihm zu ermöglichen, sie auszuführen. Diese Darstellung können wir die Beschreibung i. w. S. nennen, und sie ist es, welche wir nach Art. 5, Abs. 3 dem Patentanspruch gegenüberstellen. Denn zwischen den wesentlichen Elementen der Beschreibung i. e. S. und der Zeichnung ist vom juristischen Standpunkt aus nicht zu unterscheiden. Praktisch zeigt sich ein Unterschied nur darin, daß sich bei einer Erfindung das eine besser zeichnen, das andere aber besser beschreiben läßt. Was demnach der Beschreibung i. e. S., also nur dem beschreibenden Teil, in ihrer auslegenden Funktion zugebilligt wird, muß wohl auch der Zeichnung zugebilligt werden. In der Regel stellt ja auch die Zeichnung eine Verbildlichung des Beschriebenen dar, und dem Gezeichneten entspricht je ein Fachausdruck des beschreibenden Teils.

Wie schon bemerkt, wird der Ausdruck auch vielfach gebraucht, um die Darstellung in Worten allein, die Beschreibung i. e. S. zu bezeichnen. Welche der beiden Bedeutungen jeweils anzunehmen ist, ergeht zumeist aus ihrer Verwendung im bestimmten Fall.

Sehr häufig ist in der Literatur auch der Ausdruck «Patentbeschreibung» neben dem gesetzlichen Terminus «Beschreibung der Erfindung» anzutreffen. Damit wird die Beschreibung im engern und im weitern Sinne bezeichnet.

In dieser Bedeutung werden die Ausdrücke auch in der vorliegenden Abhandlung gebraucht. Nicht verwendet aber werden sie mit der folgenden Bedeutung, die sich z. B. bei Weidlich und Blum[1] vorfindet, wo es heißt, eine Patentbeschreibung bestehe aus dem Titel, der eigentlichen Beschreibung, dem Patentanspruch bezw. den Patentansprüchen und eventuell einem oder mehreren Unteransprüchen. Auch die Vollziehungsverordnung verwendet die

[1] S. 365.

Ausdrücke zuweilen in dieser Allgemeinheit. Zutreffend ist hier nur die Bezeichnung «Patentschrift».

3. Nach diesen terminologischen Feststellungen wollen wir untersuchen, welchen formellen Anforderungen die Beschreibung zu genügen hat, worin ihr Wesen besteht. Alle die äußerlichen Erfordernisse über die Art und Farbe des Papiers, die Art der Zeichnung, die Breite des Randes usw. werden hier übergangen. Sie sind ausführlich in der Vollziehungsverordnung aufgezählt und können in den Kommentaren und Handbüchern nachgeschlagen werden. Dieses rein «technische Recht» berührt uns hier nicht; von Interesse ist die Art, in welcher die Erfindung als Lösung eines technischen Problems in der Beschreibung zum Ausdruck kommt.

Die Beschreibung hat zunächst immer etwas Konkretes, Bestimmtes darzustellen: Maschinen, Apparate, Erzeugnisse, Verfahren mit den dazugehörenden Einrichtungen. Sie soll sprachlich und technisch richtig, übersichtlich geordnet und möglichst leichtfaßlich sein. Andere Anforderungen bestehen nicht. Sie ist nicht an bestimmte Formen gebunden, wie zuweilen verlangt wird [2]. Danach dürfte die Beschreibung weder dem Patentanspruch vorgreifen, indem über das Allgemeine der Erfindung gesprochen wird, noch sonstwie inhaltlich über ihn hinausgehen. Eine inhaltliche Verschiedenheit soll dadurch — verständlicherweise — vermieden werden; dies ist aber vielfach nicht möglich, da die Beschreibung oft weit ausholen muß, um die Erfindung klarzustellen.

Gerade das macht die Beschreibung zu einem wertvollen Hilfsmittel für die Erkenntnis der Erfindung, daß das Gesetz über ihre Form keine besondern Vorschriften erläßt; daß auch der im sprachlichen Ausdruck weniger gewandte Erfinder ohne fremde Hilfe seine Erfindung verständlich machen kann, nämlich ohne dabei der Definierkunst eines erfahrenen Patentanwalts zu bedürfen. Warum soll er da nicht kundtun, worin er das Erfinderische erblickt?

Mit Bezug auf die Darstellbarkeit der Erfindung ergibt sich folgendes:

a) Wenn es sich um einen körperlichen Gegenstand handelt, so kann er zunächst genau so gut gezeichnet werden, wie er überhaupt hergestellt werden kann. Die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung [3]. Das technische Zeichnen, sei es in perspektiver oder linearer Art, läßt nichts Körperliches als nicht darstellbar erscheinen. Demjenigen, der das technische Zeichnen beherrscht, er-

[2] Vgl. Weidlich und Blum, S. 372.

[3] Isay, Patentgesetz, S. 185.

geben sich objektiv keine Schwierigkeiten, im Gegensatz zu der sprachlichen Darstellung. Die Bestimmtheit der Lösung kann in der Regel durch die Zeichnung nur in räumlicher Hinsicht, mit Bezug auf die Form und die Proportionen, nicht aber in stofflicher, mit Bezug auf das Material, seine tatsächliche Existenz und Eignung als gewährleistet betrachtet werden.

Für die sprachliche Darstellung ergeben sich andere Gesichtspunkte. Ein Körper läßt sich ganz sicher derart beschreiben, sei es durch allgemein gebräuchliche oder spezielle Fachausdrücke, daß der Verständige dadurch eine Vorstellung dessen erhält, was gemeint ist. Aber diese Vorstellung kann mehr oder weniger bestimmter Natur sein, je nachdem sie durch konkrete oder abstrakte, durch allgemeine oder spezielle Begriffe hervorgerufen wird [4]. Unter der Voraussetzung, daß das Beschriebene in der realen Wirklichkeit auch objektiv möglich ist, bietet eine Beschreibung grundsätzlich nur dann Gewähr, daß es sich um eine tatsächliche konkrete Lösung handelt, wenn sie in den speziellen Begriffen dargestellt wird. Denn nur diese entsprechen direkt etwas Existierendem, und nur dann kann von einer Lösung die Rede sein, wenn sie praktisch schon einmal ausgeführt wurde. Zwischen den allgemeinsten und den speziellsten Begriffen gibt es aber Mittelstufen, und es handelt sich bei der Beschreibung darum, festzustellen, wann die konkrete Lösung als wirklich vorhanden betrachtet werden kann. Dies ist im nächsten Paragraphen zu untersuchen.

Ist die Form eher durch die Zeichnung, das Stoffliche hingegen eher durch die Beschreibung i. e. S. genau wiederzugeben, so ist das Funktionieren (bei Maschinen und andern Einrichtungen) am besten durch beides zusammen darzustellen. Die Schilderung des Vorganges unter gleichzeitigem Hinweis aus die Zeichnung läßt jegliche Funktion eindeutig erscheinen.

b) Das Verfahren selbst, als etwas Unkörperliches, läßt sich nicht zeichnen, wohl aber veranschaulichen. Es ist ein Vorgang in der Zeit und läßt sich demzufolge genau schildern. Es verläuft in gewissen Einrichtungen, in einer gewissen Reihenfolge; der Zeichnung kann es überlassen bleiben, diese Einrichtungen in ihrer richtigen Reihenfolge darzustellen. Zu einem konkreten Verfahren, einer Lösung im Sinne des unter a) Gesagten, gehören aber ganz bestimmte Stoff- und Zeitverhältnisse, die in der Beschreibung angegeben sein müssen. In welchen Grenzen diese Angaben sich bewegen dürfen, wird ebenfalls im nächsten Paragraphen dargelegt.

[4] Vgl. S. 48 der Abhandlung.

Für das Erzeugnis, welches das Resultat dieses Verfahrens darstellt, gilt, so es den Erzeugnisschutz allein genießen soll, das unter a) Festgehaltene mit der natürlichen Einschränkung, daß die Zeichnung dort nichts mehr darstellen kann, wo es an einer bestimmten Form fehlt. Wo nur im Stoff und nicht in der Form Erfinderisches liegt, hat die Zeichnung keine Aufgabe.

4. Für alles Patentierbare ergibt sich demnach die vollständige Darstellungsmöglichkeit in Wort und Bild. Wo das eine nicht ausreicht, hilft das andere. Hier liegen keine objektiven Schwierigkeiten. Was in der Beschreibung vom Erfinder verlangt wird, übersteigt seine geistigen Kräfte nicht. Diese Art der Darstellung widerspricht auch nicht seinem Denken, wenn man berücksichtigt, daß erfinderisches Denken synthetisches Denken ist. Der Erfinder, der eine brauchbare Lösung gefunden hat, denkt gegenständlich und funktionell, nicht abstrahierend. Abstraktes Denken entspricht vielmehr einem noch ungelösten Problem oder vielleicht der ersten Idee zu seiner Lösung.

Nicht die Darstellung der Erfindung als etwas Technisches ist schwierig, sondern die Darstellung der Erfindung als etwas von allem Bekannten Abgegrenztes. Das wird zuweilen von denjenigen, welche die Neuheit als Erfindungsmerkmal ablehnen, übersehen [5].

Hierin liegt die Problematik des Patentanspruchs im Gegensatz zu der einfachen Art der Patentbeschreibung.

§ 6. Die Bedeutung der Beschreibung

1. Zwei Aufgaben hat das Gesetz der Patentbeschreibung überbunden: Sie soll erstens dem Fachmann die Ausführung der Erfindung ermöglichen und zweitens, wenn nötig, zur Auslegung des Patentanspruches dienen.

2. Art. 26 des Gesetzes schreibt, wie wir gesehen haben, vor, daß die Beschreibung der Erfindung den Fachmann in die Lage versetzen soll, diese danach auszuführen. Die Sanktion dieser Vorschrift liegt darin, daß nach Art. 16, Ziff. 7, die Nichterfüllung einen genügenden Grund bildet, das Patent durch den Richter nichtig erklären zu lassen.

Es stellen sich hier zwei Fragen:

a) Aus welchen Überlegungen heraus wird ein so großer Wert auf eine derartige Bekanntmachung der Erfindung gelegt?

[5] Vgl. § 8.

b) Wie ist in concreto zu entscheiden, ob dem gesetzlichen Erfordernis Genüge getan ist?

Was die erste Frage betrifft, so haben wir sie in § 4 schon andeutungsweise beantwortet. Es handelt sich hier um einen der Grundgedanken des Patentrechts, eines seiner Ziele, das im Gesetz seinen Ausdruck gefunden hat: Die Bereicherung des technischen Wissens. Indem nun die Forderung aufgestellt wird, daß der Fachmann nach der Beschreibung die Erfindung soll ausführen können, wird zweierlei erreicht. Einmal wird die neue Erkenntnis auf den andern übertragen und dann wird damit auch dargetan, daß eine wirkliche Lösung vorliegt. Etwas Neues, das man nicht selbst ausprobiert hat, kann man nicht derart beschreiben, daß es der andere ohne weiteres ausführen kann.

Vom Standpunkt des Fortschrittes aus ist jede Erfindung von Bedeutung; es kommt nicht darauf an, ob es sich um eine «große» oder eine «kleine» Erfindung handelt. Denn vielleicht ist sie nur das erste Glied einer Kette, welche ungeahnte Möglichkeiten verheißt, der Grundstein, auf dem andere weiterbauen können. Die Lösung eines großen technischen Problems kann unter Umständen durch viele kleine Erfindungen vorbereitet werden. Über den Wert einer Erfindung ist deshalb oft erst nach Jahr und Tag ein Urteil möglich.

Noch an Bedeutung gewinnt die Forderung nach vollständiger Offenbarung, wenn man berücksichtigt, daß das Ausschlußrecht als Immaterialgüterrecht nur eine beschränkte Dauer, das Patent also nur eine zeitlich begrenzte Geltung haben kann. Wenn dieser Schutz erloschen ist, soll die Erfindung auch wirklich allgemein bekannt sein. Auf der einen Seite soll sie nicht in Vergessenheit geraten — was kaum zu befürchten ist, wenn sie einigen Wert besitzt — auf der andern Seite darf sie nicht im Alleinwissen des Erfinders verbleiben. Der Patentinhaber soll sich das Monopol an der Erfindung für die Zeit nach Ablauf der Patentdauer nicht dadurch sichern, daß er sich auf die Namhaftmachung derjenigen Elemente seiner Erfindung beschränkt, die wohl genügten, um sie zu charakterisieren, nicht aber, um sie zur Ausführung zu bringen. Nach Erlöschen des Rechts aus dem Patente fällt die Erfindung dem Gemeingebrauche anheim, und es soll daher deren gewerbsmäßige Benützung jedem Sachverständigen möglich sein[1]. Neben dem Patentschutz soll dem Patentinhaber nicht noch obendrein der Vorteil des Fabrikationsgeheimnisses zustehen[2].

Noch ein Grund, weshalb auf diese Verständlichmachung der Erfindung solcher Wert gelegt wird, liegt darin, daß jeder In-

[1] BGE 53 II 186 Guyer, Kommentar, S. 59.

[2] Vgl. Seligsohn, S. 322.

teressent auch genau wissen muß, was das Patent mit seinem Ausschlußrecht beschlägt. Man wird nun freilich einwenden, die Beschreibung habe nicht abzugrenzen, was auch im vorhergehenden Paragraphen dargetan wird; hiezu diene der Patentanspruch. Das ist freilich nicht zu bestreiten; aber der Fachmann kann diese Grenzen, dank seiner Kenntnis, oft von sich aus genau ziehen. Er hängt sich viel weniger an den Patentanspruch als der technische Laie.

3. Und nun tritt die praktische Frage auf, wann in concreto die Forderung der Ausführungsmöglichkeit nach der Beschreibung als erfüllt zu gelten habe. Die Frage läßt sich unterteilen:

a) Wie müssen die Mittel der Lösung angegeben werden?

b) Müssen alle Mittel in der Beschreibung angegeben sein? An diese zweite Frage schließt sich logisch die Umkehrung des Problems, ob die Beschreibung den Patentanspruch ergänzen dürfe, nämlich die Frage, ob der Patentanspruch zur Ergänzung der Beschreibung heranzuziehen sei. Diese Frage hat, unter dem Gesichtspunkt, daß die Existenz des Patentes auf dem Spiele steht, genau dieselbe Bedeutung wie ihre Umkehrung. Sie wurde nur deshalb nicht zur Streitfrage, weil sie praktisch selten aktuell wird, d. h. weil die Beschreibung ihrem Wesen nach kaum auslegungs- bezw. ergänzungsbedürftig ist.

Wenden wir uns dem Problem zu, in welcher Art die Mittel der Lösung angegeben werden müssen. Es handelt sich darum, festzustellen, wann eine wirkliche Lösung anzunehmen sei und nicht nur eine allgemeine — vielleicht sogar unmögliche — Lösungsidee.

Wenn wir von «Mitteln» sprechen, so verstehen wir darunter, wie von technischer Seite[3] dargetan wird, die Materie, die Energien (Druck, Temperatur usw.) und deren zeitliche Konstellation (Dauer, Reihenfolge usw.).

Es gibt nun zwei Standpunkte, von denen aus die Frage beantwortet werden kann, je nachdem man vom Begriff des Fachmannes oder vom Begriff der bestimmten Lösung des Problems ausgeht.

Dem Fachmann sind die Mittel seines Fachgebietes bekannt; er kennt deren wesentliche Eigenschaften. Die Umkehrung dieses Satzes ergibt, daß durch die Angabe wesentlicher Eigenschaften allein an Stelle des konkreten Mittels der Fachmann in die Lage versetzt wird, das konkrete Mittel selber ohne weiteres zu finden. Welche Eigenschaften nun als wesentlich und welche als unwesentlich zu gelten haben, läßt sich nur im praktischen Fall

[3] Schenkel, S. 21.

entscheiden, unter dem bestimmten Gesichtspunkt. Eine gewisse Unsicherheit in der Entscheidung läßt sich dadurch nicht vermeiden.

Von diesem Standpunkt aus wäre eine generelle Angabe der Mittel zu verantworten. Jedoch ist die gewaltige Gefahr des Mißbrauchs, die ihr innewohnt, nicht zu verkennen. Eine Gewährleistung dafür, daß eine wirkliche Lösung vorliegt und ins allgemeine Wissen übergehen kann, besteht nicht.

Vom andern Standpunkt aus ergeben sich folgende Überlegungen: Eine bestimmte Lösung ist immer nur eine durchgeführte, konkrete Lösung. Was in der Technik nicht schon einmal praktisch ausgeführt wurde, kann nicht als gelöst gelten. Die Ausführung aber kann notwendig immer nur mit ganz bestimmten Mitteln bewerkstelligt werden, nicht mit deren abstrakten Eigenschaften! Also gehört zur Angabe einer bestimmten Lösung die Angabe der bestimmten Mittel.

Damit eine bestimmte Lösung möglich ist, müssen die betreffenden Mittel auch wirklich existieren, und das kann auf zweierlei Art dargelegt werden. Einmal durch die namentliche, genaue Erwähnung in der Beschreibung. Oder dann durch die Angabe der wesentlichen Eigenschaften (Oberbegriff), aber nur unter der Voraussetzung, daß ein Mittel, welches diese Eigenschaften aufweist und die Lösung herbeizuführen imstande ist, jedem Fachmann geläufig ist. Auch dieses zweite genügt, vom technischen Standpunkt aus gesehen [4].

Vom juristischen Standpunkt aus, der hier letzten Endes maßgebend ist, kann eine Beschreibung nur als genügend betrachtet werden, wenn ein konkretes Mittel angegeben wird. Ob dabei der Oberbegriff oder noch andere Mittel mitangeführt werden, ist in dieser Hinsicht gleichgültig. Der Jurist muß sich in erster Linie an e i n e bestimmte Lösung halten können. Allerdings, das ist hier einzuflechten, dürfen die Anforderungen nicht überspannt werden. Es ist dann doch zu unterscheiden zwischen Mitteln, die für die Herbeiführung des erfinderischen Erfolges wesentlich und solchen, die hiezu unwesentlich sind. Für die zweiten kann natürlich unsere Forderung nicht aufrechterhalten werden, ebensowenig wie für alle diejenigen Mittel, deren Verwendung dem Fachmann s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ist. Freilich leidet unter diesem Kompromiß gewissermaßen die Sicherheit in der Entscheidung. Er ist nicht zu umgehen, weil das Leben ihn verlangt. Zur Erreichung eines gerechten Urteils müssen Techniker und Jurist hier zusammenarbeiten. Immerhin läßt sich eine gewisse Engherzigkeit von

[4] Vgl. S c h e n k e l, S. 24.

Seiten des Juristen hier rechtfertigen; die Klarheit des Patentes verlangt sie.

Die Beschreibung kann also nur dann als genügend erachtet werden, wenn die zur Lösung notwendigen Mittel in konkreter Art angegeben sind oder wenn die Umschreibung derart ist, daß dem Fachmann ein entsprechendes Mittel selbstverständlich, geläufig ist.

Dabei ist immer auch der Bildungsgrad des in Frage stehenden Fachmannes zu berücksichtigen, in dem Sinne nämlich, daß im einen Gebiet als Fachmann der gelernte Berufsmann auftritt, in einem andern der Ingenieur mit Hochschulbildung. Als Fachmann seiner Kategorie hat derjenige zu gelten, der für seine praktische Tätigkeit über das üblich geforderte Wissen verfügt. Mit Rücksicht darauf könnte ihm auch ein Ausprobieren der Bedingungen, welche die Ausführung der Erfindung ermöglichen, innerhalb gewisser Grenzen zugemutet werden, wie von Weidlich und Blum dargetan wird[5]. Auch hier gilt dasjenige, was für die Beantwortung unserer Frage vom Standpunkt des Fachmannes aus gesagt ist; denn auch die «Bedingungen» sind «Mittel».

4. Die andere Frage ist praktisch viel weniger wichtig als die erste. Immerhin ist sie von grundsätzlicher Bedeutung.

Darf ein Merkmal (Mittel), das für die Erfindung wesentlich ist und in der Beschreibung fehlt, aus dem Patentanspruch herübergeholt werden, wenn es dort (zufällig) sich vorfindet? Diese Frage wird im allgemeinen bejaht. Weidlich und Blum bemerken, daß die Versagung der Ergänzung durch den Patentanspruch einen dem Geiste des Patentrechts fremden Formalismus bedeuten würde, trotzdem ja die Beschreibung die Ausführungsmöglichkeit geben muß[6]. Sie begründen ihre Auffassung erstens mit dem Grundgedanken des Patentrechts, daß die offenbarte Erfindung Anspruch auf Schutz habe, auch wenn ein Merkmal an der falschen Stelle der Patentschrift aufgeführt sei; und zweitens, daß die Wendung des Art. 26, der Beschreibung sei ein Patentanspruch beizufügen, die Auslegung zulasse, der Anspruch werde zu einem Teil der Beschreibung, und dessen Angaben seien als Angaben der Beschreibung anzusehen.

Es lohnt sich, trotz ihrer relativen Bedeutungslosigkeit, bei dieser Frage etwas zu verweilen. Läßt sich die Ansicht, der Patentanspruch dürfe die Beschreibung ergänzen, nicht aber umgekehrt die Beschreibung den Anspruch, widerspruchslos vertreten? Mit dem ersten Argument, der Erfinder solle nicht darunter leiden,

[5] S. 296.
[6] S. 297.

daß er etwas von seiner Erfindung an der falschen Stelle seiner Patentschrift niedergelegt habe, wohl kaum. Das zweite Argument, der Patentanspruch sei ein Teil der Beschreibung, fällt als eine Begriffsspielerei außer Betracht.

Wohl aber fällt in Betracht, daß Patentanspruch und Patentbeschreibung verschiedene Funktionen zu erfüllen haben, daß dieser dazu dienen soll, die Erfindung gegenüber dem Bekannten abzugrenzen, jene aber, ihre Ausführungsmöglichkeit darzutun. Mit dem gleichen Argument läßt sich deshalb die beidseitige Ergänzung ohne Widerspruch nicht begründen, hingegen mit verschiedenen. Das erste Argument kann deshalb unter dem Gesichtspunkt, daß die Beschreibung nichts abzugrenzen hat, für diese gelten, nicht aber für den Anspruch. Für diesen besteht es darin, daß die Abgrenzung der Erfindung eine schwierige Operation darstellt; für diese objektive Schwierigkeit soll der Erfinder nicht in vollem Maße einstehen müssen. Selbstverständlich kann die Ergänzung des Patentanspruchs nicht eine unbegrenzte sein; sie muß unter den Begriff der Auslegung fallen, im Gegensatz zu derjenigen der Beschreibung. Die Grenzen sind im § 12 festzulegen.

5. Die andere Aufgabe der Beschreibung, neben der Ermöglichung der Ausführung, besteht darin, daß sie nötigenfalls den Patentanspruch auszulegen hat (Art. 5, Abs. 3). Und wenn der Patentanspruch, selbst unter Beiziehung der Beschreibung, keine klare Definition der Erfindung ergibt, so kann das Patent nichtig erklärt werden, sagt, etwas unklar, das Gesetz in Art. 16, Ziff. 8.

Dieser Nichtigkeitsgrund wird, als in erster Linie an den Patentanspruch anknüpfend, im § 10 behandelt und die sog. «Auslegung» im § 12.

An dieser Stelle ist nur folgendes festzuhalten: Die Bedeutung der Auslegung nach Art. 5 oder der «Beiziehung» nach Art. 16 ist nicht eine rein technische, sondern in hohem Maße eine juristische; denn von ihr hängt unter Umständen der Bestand eines Patentes ab. Wenn aber der Beschreibung diese Bedeutung zukommt, so läßt sich ihre in Tat und Wahrheit rettende Funktion nur darin erblicken, daß sie dem Patentanspruch mit einem «konstitutiven Element» aushilft, d. h. mit einem Merkmal, das in den Patentanspruch gehörte und dort nicht erwähnt wurde.

Die Auslegung, die als reine «Erläuterung» angesehen wird, hat deshalb keine rechtliche Bedeutung, sondern höchstens eine technische. Juristisch aktuell wird sie immer nur, wenn der Umfang des Patentes zur Diskussion steht.

Eine besondere Seite der Auslegung tritt dann auf, wenn die Beschreibung ausdrücklich den Anschluß an das Bekannte ver-

mittelt, den Stand der Technik darstellt. Sie hilft dadurch, die Erfindung gegen das Bekannte hin abzugrenzen, dient also zu nichts anderem, als die Funktion des Patentanspruches zu erleichtern. In dieser Auslegung, wenn sie so bezeichnet werden soll, ist dann keine Ergänzung zu erblicken; sie ist aber juristisch insofern auch unmaßgeblich als sie nur soweit von Einfluß ist, wie sie mit dem wirklichen Stand der Technik übereinstimmt.

IV. Abschnitt

Der Patentanspruch

§ 7. Begriff und Wesen.

1. Die Darstellung einer Erfindung in der Art und Weise, daß dadurch rechtlich verbindlich festgestellt wird, was unter Schutz stehen soll, ist höchst problematisch und verschiedenen Lösungen und Konstruktionen zugänglich. Es kann sich hier nicht darum handeln, vorerst einen Querschnitt durch alle Meinungen zu ziehen, welche besonders die deutsche Literatur in reichem Maße hervorgebracht hat. Im übrigen stände dort, wo sie Grundsätzliches behandelt, einer Übertragung auf unsere Verhältnisse nichts im Wege. Es kann sich hier aber auch nicht darum handeln, durch eine neue theoretische Konstruktion eine glatte Lösung vorzutäuschen, in welcher kein Gewinn für die Praxis zu erblicken wäre. Vielmehr soll unter Berücksichtigung der Tatsachen, wie sie die erfinderische Tätigkeit und ihre Verwertung schaffen, auf Grund des Gesetzes ein Weg gefunden werden, der zu einer möglichst klaren Erkenntnis dessen führt, was als erfinderisch durch ein Patent geschützt wird.

Die bundesrätliche Botschaft vom 17. Juli 1906 nannte den Patentanspruch den Angelpunkt des Patentes. Man glaubte, es könne eine eindeutige und klare Lage dadurch geschaffen werden, daß man erklärte: Was hier an dieser bestimmten Stelle geschrieben steht, ist geschützt, alles andere hingegen nicht.

Diese dominierende Stellung des Patentanspruchs im Sinne der Botschaft wurde schon durch das Gesetz abgeschwächt, indem eine der damaligen Bundesgerichtspraxis gemäße Auslegung[1] vorgesehen wurde. Im übrigen wurde die formalistische Tendenz der Botschaft scharf angegriffen[2].

So ist denn vorauszunehmen, daß die Ansicht, der Patentanspruch sei der alleinige Träger des Patentschutzes[3], nicht in allen Teilen richtig ist.

2. Die gesetzliche Umschreibung des Patentanspruches in Art. 5, Abs. 1 lautet:

[1] Vgl. § 14.
[2] Z. G. von Frick, S. 33.
[3] Weidlich und Blum, S. 152.

«Für jede Erfindung, deren Patentierung nachgesucht wird, ist ein Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch diejenigen Begriffe definiert, die der Patentwerber zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet.»

Nur auf den ersten Blick erscheint diese Bestimmung klar. Damit, daß man feststellt, der Patentanspruch sei die Definition der Erfindung[4], ist nichts gewonnen, ja, diese Umschreibung ist, wie sich herausstellen wird, geradezu irreführend. Wenn man Art. 26 heranzieht, zeigt es sich, daß der Patentanspruch nicht schlechthin die Erfindung zu definieren vermag, sondern nur eine Einrichtung, ein Verfahren, ein Erzeugnis. Was ist demnach als Gegenstand des Patentes zu bezeichnen, was als Gegenstand der Erfindung? In welchem Verhältnis steht der Patentanspruch zu der Erfindung?

Eine Fülle von Fragen erhebt sich, und sie sind an Hand unseres Gesetztextes zuweilen recht schwer zu beantworten. Wir müssen ziemlich weit ausholen. Wir müssen einmal wissen, welches überhaupt das Objekt des Patentrechts ist, was unter Schutz steht; ferner, wie dies zu erkennen und abzugrenzen ist. Mit andern Worten: Wir müssen den Begriff und das Wesen der Erfindung als Objekt des Immaterialgüterrechts kennen. Erst dann kann untersucht werden, was nach unserem Recht der Gegenstand des Patentes ist und wie wir den Patentanspruch abzufassen haben. Der Begriff des Patentgegenstandes und die Fassung des Patentanspruchs müssen sich nach Art. 5 gegenseitig entsprechen. Was als Gegenstand des Patentes zu betrachten ist, bedarf eingehender Untersuchung; von der Bestimmung dieses Begriffes hängt vieles ab.

3. In der patentrechtlichen Lehre gilt unbestritten, daß als Objekt des Patentrechts die Erfindung als ein Gedankengut zu betrachten ist, daß im Schutze eines immateriellen Gutes (einer «unkörperlichen Sache») gerade das Wesensmerkmal des Patentrechts liegt. Auch das schweizerische Patentgesetz wurzelt ganz natürlich in dieser Gedankenwelt, und es herrscht (theoretisch) kein ernsthafter Streit darüber, daß der Erfindungsschutz nicht nur die angemeldeten und alle ihr identischen Ausführungsformen betrifft, sondern die durch sie verkörperte geistige Schöpfung. Objekt des Erfindungsschutzes ist die Erfindung als Gedanke oder als Gedankenbau; oder noch etwas genauer, der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke oder Gedankenbau. Denn das Objekt der Erfin-

[4] Z. G. Gaß, S. 30.

dung ist die körperliche Welt. Nur was sich in ihr verwirklichen läßt, ist eine Erfindung.

Daß das Geistige geschützt sein soll, wird grundsätzlich anerkannt. Aber zwischen der grundsätzlichen Anerkennung und der praktischen Durchführung liegen viele Hindernisse, welche es zu überwinden gilt.

4. Wenden wir uns dem Begriff der Erfindung zu. Was ist eine Erfindung?

Die gelehrtesten Köpfe haben diesen Begriff zu definieren versucht, und gerade die deutsche Literatur weist eine Unzahl von Definitionen auf. Im Jahre 1886 wurde in Deutschland sogar eine Kommission eingesetzt, um eine Definition zu finden, welche in das Gesetz aufgenommen werden könnte [5]. Das Resultat war durchaus negativ, indem weder eine einheitliche, noch eine vollständige, noch eine praktisch verständliche und brauchbare Definition aufgestellt wurde.

Das schweizerische Patentgesetz führt keine Begriffsbestimmung der Erfindung durch. Solches wird lieber der Wissenschaft und der Praxis überlassen. Ob dies richtig oder unrichtig ist, bleibt allgemein umstritten. Ich sehe es für richtig an; denn es ist kaum zum vorneherein zu erkennen, ob die Definition allen später auftauchenden Fällen, der ungeheuren Mannigfalt des Lebens, gerecht zu werden vermag.

Dessenungeachtet muß ohne weiteres eingesehen werden, daß das Erfindungsrecht auf einem bestimmten Erfindungsbegriff aufgebaut sein muß; das ist ein Postulat der Folgerichtigkeit. Wir müssen, um überhaupt in concreto bestimmen zu können, ob eine Erfindung vorliegt oder nicht, einen Erfindungsbegriff besitzen, der zum vorneherein bekannt ist. Eine Frage muß immer von etwas Bekanntem ausgehen, sonst weiß man nicht, auf was geantwortet werden soll. Die richtig gestellte Frage bezieht einen unbekannten Fall auf einen bekannten Begriff [6].

Ausdrücklich muß nun hier festgehalten werden, daß es nicht etwa unmöglich ist, den Begriff der Erfindung zu definieren [7]. Man muß nur eine klare Vorstellung davon besitzen. Eine Vorstellung ist dann ein Begriff, wenn sie klar ist, d. h. wenn, was darin gedacht wird, vollkommen bewusst ist; die Definition ist also der Begriff selbst, nicht etwas vom Begriff Verschiedenes, sagt Sigwart [8]. Es frägt sich nun, ob zu dieser Klarheit das Denken in

[5] Vgl. hierüber Pietzcker, S. 20.
[6] Burckhardt, Methode, S. 25.
[7] Müller-Liebenau, S. 7, Pietzcker, S. 20.
[8] Logik I, S. 380.

Worten notwendig ist, was hier nicht entschieden werden kann [9].

Für uns mag die Feststellung genügen, daß auch dann, wenn ein Begriff nicht definiert ist, noch nicht ohne weiteres von einer unklaren Vorstellung die Rede sein kann. Im übrigen sind die Methoden der Begriffsbestimmung hier zu übergehen, um so mehr, als Streitfragen darin auftauchen, die uns nicht berühren [10].

Eine andere Frage ist aber die, ob an Hand einer solchen Definition in concreto mit unfehlbarer Sicherheit festzustellen sei, ob eine Erfindung vorliege oder nicht. Mit andern Worten: Hat eine solche Definition einen großen praktischen Wert? Trotz namhafter Versuche gelingt es nämlich nicht, jegliches Werturteil aus der Erfindungsdefinition zu eliminieren, weil die im Erfindungsbegriff enthaltenen Merkmale, auch wenn sie noch so sehr zerlegt sind, nur durch Wert- und Gradurteile festzustellen sind [11]. Somit ist die Feststellung, ob im gegebenen Fall eine Erfindung anzunehmen sei, mehr als eine gewöhnliche Subsumtion.

Zur Illustrierung diene einer der namhaftesten Versuche, die Definition der Erfindung aufzustellen. Er stammt von Müller-Liebenau [12].

«Eine schutzfähige Erfindung ist ein vollständiger, aus mehreren, je eine selbständige Veränderung bildenden Kausalitäts-Faktoren bestehender Kausalvorgang mit objektiv neuer, durch eine bestimmte Zweckangabe nach einem wirtschaftlichen Ziele orientierter und darauf beschränkter lebendiger (genetischer) Wirkung (Erfindungssinn), dessen Erfindungswert eine nach der Höhe der zu seinem Ursachenzustande führenden Erkenntnis das Durchschnittsmaß bloßer Sachverständigen-Leistung überschreitende geistige Tat und einen ein ausgesprochenes Bedürfnis abstellenden Nutzen aus seiner Wirkung aufweist.»

Über die Richtigkeit dieser Definition ist hier nicht zu befinden. Wohl aber muß zweierlei bemerkt werden. Erstens ist dieser lange Satz recht schwer verständlich und eignet sich deshalb nicht für die Aufnahme ins Gesetz; wenigstens dann nicht, wenn das Recht nicht zur Geheimwissenschaft werden soll. Und zweitens müssen an Hand dieser Definition immer noch Werturteile abgegeben werden. Wie soll man z. B. objektiv beweisbar feststellen, daß die geistige Tat das Durchschnittsmaß bloßer Sachverständigen-Leistung überschreitet?

Für uns genügt es, zu wissen, daß die Erfindung die Lösung eines technischen Problems ist. Und zwar muß sie neu sein, in

[9] Vgl. für diese ganz heikle Frage Burckhardt, Methode, S. 114 und Rickert, S. 16.

[10] Vgl. z. B. Sigwart I, S. 329, Rickert, S. 42 ff.

[11] Vgl. hiezu Isay, Patentgesetz, S. 36.

[12] S. 253.

einer schöpferischen Leistung bestehen und einen technischen Fortschritt darstellen. Diese Merkmale ergeben sich aus dem Sprachgebrauch; sie bilden die Gesichtspunkte für die Beurteilung des konkreten Falles. Darauf, daß nach der herrschenden Auffassung die Neuheit nicht dazugehört, wird im § 8 eingetreten. Zu diesen Merkmalen muß man noch jene kennen, welche das Gesetz besonders fordert; in unserm Falle z. B. die gewerbliche Verwertbarkeit.

5. Die Erfindung, das was geschützt werden soll, ist eine Regel für technisches Handeln, also etwas Abstraktes. Sie kann aber tatsächlich nur dort geschützt werden, wo sie die körperliche Realität betritt, d. h. immer nur in ihrer technischen Anwendung.

Damit aber hieraus nicht falsche Schlüsse mit Bezug auf ihre Darstellung im Patentanspruch gezogen werden, seien einige Gedanken von kompetenter Seite über das Erfinden wiedergegeben — Gedanken, die mehr als jede analysierende Betrachtung imstande sind, zu zeigen, worauf es ankommt.

Sie stammen von Werner Siemens[13].

«Siemens kannte aus reicher Erfahrung an sich selbst und an anderen den freien Geistesflug des Erfinders, der ihn weit über die gegebene Wirklichkeit hinausträgt, solange alles noch im Reiche der Gedanken ist; solange die Phantasie noch freies, ungehemmtes Spiel hat, weil die Erfahrung fehlt, die sich erst beim Ausführen und Erproben einzustellen pflegt. Er kannte aber auch die Erdenschwere, die den Erfinder niederzieht und oft zu Boden wirft, wenn es gilt, eine Idee zu verwirklichen. Er hat oftmals davon gesprochen, wie trügerisch und verhängnisvoll fast immer dieses Mißverhältnis für den Erfinder ist; wie blind der Erfinder eine Zeitlang für die zu überwindenden Schwierigkeiten zu sein pflegt; wie seine Phantasie ihn zu falschem Urteil verleitet, ihn in die Irre lockt, ihn oft geradezu vom festen Boden planmäßiger Arbeit ablenkt, die doch allein zum Ziele führen kann; und wie er dazu neigt, schon die Idee als Erfindung anzusehen. Selbst wenn die allgemeine Idee richtig ist, kommt doch alles auf die wirkliche Ausführung an. Ideen können wertvolle Ausgangspunkte sein für den planmäßig arbeitenden Erfinder, aber sie sind an sich billig und pflegen in hundert Köpfen aufzutreten. Die Schwierigkeit und der eigentliche Wert des Erfindens liegt in der Gestaltung bis zur vollen Brauchbarkeit; in dem Lebendigmachen der Idee für die Technik und die Allgemeinheit. Das aber erfordert Kenntnis der Naturkräfte und zähe, planmäßige Arbeit. Selten geht dabei der Weg zum Erfolg geradeaus; denn der Erfinder lernt meist erst im Lauf seiner Arbeit richtig sehen, die technologischen Zusammenhänge und die zu überwindenden Hemmnisse erkennen und die praktischen Notwendigkeiten überschauen. Durch alles das ist er unter Umständen befähigt, die Natur für seinen Endzweck zu meistern, und dann erst gelangt er zu der wahren Erfindung. Ideen können irreleiten, sie können auch Hilfsmittel und Richtungsweiser für den Erfinder sein. Erfinden aber ist Gestalten und Vollenden.»

Was hier zum Ausdruck gebracht wird, hat seine Bedeutung nicht verloren: Auf die Ausführung kommt alles an. Eine Erfindung wird in bestimmter Ausführungsform gemacht[14]. Was in Ge-

[13] Fischer, S. 13.

[14] Vgl. Isay, Auslegung, S. 43.

danken bleibt, ist noch keine Erfindung. Liegt aber eine Erfindung vor, so ist der Lösungsgedanke aus der Ausführungsform zu abstrahieren.

6. Wenn wir uns nun dem Gegenstand des Patentes zuwenden, so müssen wir uns zum vorneherein bewußt sein, daß wir damit eine der heikelsten Fragen des Patentrechts anschneiden, und wir werden im Zusammenhang mit der Fassung des Patentanspruchs mitunter sogar auf Grundprobleme der Logik stoßen. Der Begriff «Gegenstand des Patentes» kann wohl als der umstrittenste aller patentrechtlichen Begriffe bezeichnet werden, und wir müssen uns klar sein darüber, daß sich auch verschiedene Ansichten mit größerer oder kleinerer Berechtigung vertreten lassen. Wenn wir deshalb andere Ansichten anführen, so soll damit nicht ohne weiteres dargetan werden, daß sie an sich falsch seien, sondern zunächst nur, daß sie anders seien. Es kann sich dann immer noch herausstellen, daß ihnen gewisse Fehler zugrundeliegen, sei es mit Bezug auf das Gesetz, sei es mit Bezug auf das Wesen der Erfindung.

Was die Lage aber recht verwirrlich gestaltet, ist der Umstand, daß bei der Fülle der Ansichten in der Literatur eigentlich recht wenig bestimmte sich vorfinden. Selten ist eine klare Bestimmung des Begriffes anzutreffen, die sich nach allen Seiten hin als überprüft erweist. Die Schwierigkeiten aber, die es zu überwinden gilt, können nicht aus der Welt geredet oder übergangen werden; man muss sie nennen und erkennen, auch wenn dadurch die Lösung den Anschein einer «glatten Lösung» verliert.

Und was hier über den Gegenstand des Patentes gesagt ist, gilt auch für den Gegenstand der Erfindung; auch dieser Begriff ist keineswegs bestimmt und sein Verhältnis zum ersten nicht abgeklärt. Manchmal wird er als identisch betrachtet, manchmal als gegensätzlich und manchmal als etwas abweichend.

Bald versteht man sowohl unter dem einen als auch unter dem andern etwas Abstraktes, einen Begriff oder Gedanken, eine Idee oder sonstwie etwas nicht Greifbares, bald wiederum etwas Körperliches, eine Maschine und dergleichen. Und zuletzt wird auch behautet, dieser Wortverbindung entspreche überhaupt nichts. Mit diesen Fragen haben wir uns auseinanderzusetzen.

Um zu einer begründeten Lösung unseres Problems zu gelangen, können wir auf eine klare Feststellung dessen, was wir unter dem Gegenstand des Patentes zu verstehen haben, nicht verzichten. Dabei ist aber zu bemerken, daß es sich nicht nur um eine terminologische Streitfrage solcher Art handelt, die ganz einfach dadurch zu beseitigen wäre, daß jeder für sich bestimmt, was er nun unter dem Ausdruck verstehen wolle. Es sind bestimmte Ge-

sichtspunkte da, die zu berücksichtigen sind. Schritt um Schritt nur können wir vorgehen, um dann am Schlusse die Frage nach dem Begriff und dem Wesen des Patentanspruchs eindeutig zu beantworten.

7. Das Gesetz spricht vom Gegenstand des Patentes und vom Gegenstand der Erfindung. Zu allererst stellt sich die Frage, ob wir es hier mit spezifisch patentrechtlichen Begriffen zu tun haben, mit termini technici, oder nur mit farblosen Wortverbindungen mit dem Ausdruck «Gegenstand», Wortverbindungen, die je nach Zusammenhang und Belieben frei verwendet werden können. In der Tat, Gesetz und Literatur weisen diese freie Verwendung zuweilen auf.

Dies ist aber nicht massgebend. Wir stellen uns auf den Standpunkt, daß der Begriff «Gegenstand des Patentes» als spezifisch patentrechtlicher Begriff zu betrachten ist. Die Begründung hiefür liegt darin, daß der Gegenstand des Patentes dasjenige ist, was durch den Patentanspruch dargestellt werden muß, und das kann nicht einmal dies und einmal jenes sein.

Art. 5 bestimmt, daß der Patentanspruch die Erfindung durch diejenigen Begriffe zu definieren habe, die zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet würden.

Diese Formulierung ist nicht als glücklich zu bezeichnen. Die Gegenüberstellung von «Erfindung» und «Gegenstand des Patentes» ist anfänglich eher verwirrlich als abklärend. Es lässt sich nicht erkennen, was als Gegenstand des Patentes hier gemeint ist, und die Versuchung liegt nahe, ihn als die Erfindung selbst zu bezeichnen [15]. Es ist aber nicht einzusehen, aus welchem Grunde das Gesetz in diesem Falle b e i d e Ausdrücke anführt. Art. 5 Abs. 1 könnte dann ebensogut lauten, der Patentanspruch habe die Erfindung durch diejenigen Begriffe zu definieren, welche der Patentbewerber als erforderlich und als ausreichend erachtet. Aus Art. 5 allein ist keine bestimmte Lösung ersichtlich.

Art. 26 nun spricht vom «Gegenstand der Erfindung». Es ist zu vermuten, daß dieser Ausdruck dem «Gegenstand des Patentes» gleichwertig ist, und daraufhin sehen wir uns diesen etwas näher an. Es heißt in Art. 26:

«Bildet neben einem Verfahren auch ein Ausführungsmittel besonderer Art (Einrichtung, Maschine, Werkzeug oder dgl.) den Gegenstand der Erfindung, so kann außer dem Patentanspruch für das Verfahren auch ein Patentanspruch für jenes Ausführungsmittel aufgestellt werden.

[15] G a ß, S. 87.

Ist die Herstellung eines neuen Erzeugnisses Gegenstand der Erfindung, so kann je ein Patentanspruch für das Verfahren und für das Erzeugnis oder auch nur ein einziger Patentanspruch für das eine oder das andere aufgestellt werden.»

Wir erkennen folgendes:

a) In einem Patentanspruch kann immer nur ein Verfahren, eine Einrichtung oder ein Erzeugnis dargestellt werden. Es ist nicht möglich, in einem Patentanspruch alles zusammen niederzulegen.

b) Das Verfahren (die Herstellung eines Erzeugnisses), das Erzeugnis, die Einrichtung werden je als Gegenstand der Erfindung bezeichnet.

c) Der Gegenstand der Erfindung ist demnach dasjenige, welches zum Inhalt des Patentanspruchs gemacht wird, und das ist wiederum nichts anderes als der Gegenstand des Patentes.

Wir können demnach den Gegenstand des Patentes dem Gegenstand der Erfindung gleichsetzen, wie das schon Isay[16] ausdrücklich für unser Patentgesetz getan hat. Ganz augenfällig wird die gleichwertige Verwendung der Ausdrücke in Art. 38. Es heißt dort:

«Gemäß den nachstehenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden:

1. Wer den Gegenstand einer patentierten Erfindung widerrechtlich nachmacht oder nachahmt;

2. Wer ein den Gegenstand eines Patentes bildendes Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens widerrechtlich verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder gewerbsmäßig gebraucht.»

Ein Unterschied läßt sich nicht feststellen, und im allgemeinen wird in der schweizerischen Literatur auch keiner gemacht. Als Beispiel einer Unterscheidung, wie sie etwa anzutreffen ist, diene diejenige von Damme und Lutter[17]. Dort wird als Gegenstand des Patentes die «Idee» bezeichnet, als Gegenstand der Erfindung dagegen deren Ausführung. Mit der «Idee» ist wohl der Lösungsgedanke gemeint. Unser Gesetz aber kennt diesen Unterschied nicht in dieser Art der Bezeichnung.

Einem Einwand jedoch muß hier zuvorgekommen werden. Man könnte sagen, die Wendung: «Bildet neben einem Verfahren auch ein Ausführungsmittel den Gegenstand der Erfindung usw.» lasse darauf schließen, daß nicht nur das Verfahren oder das Erzeugnis, sondern beides zusammen als Gegenstand der Erfindung bezeichnet werden; daß also einer Erfindung nur ein Gegen-

[16] Auslegung, S. 19.

[17] S. 445.

stand der Erfindung entspreche. Unser Schluß wäre demnach unrichtig. Man darf aber nicht jedes Wort derart auf die Goldwaage legen. Der Singular vertritt hier doch ganz offensichtlich den Plural. Genau derselbe sprachliche Stein des Anstoßes findet sich nämlich auch in Art. 5, wo es heißt, für jede Erfindung sei e i n Patentanspruch aufzustellen, wo doch für ein' und dieselbe Erfindung bis zu drei Patentansprüche aufgestellt werden dürfen. Eine Ungleichheit läßt sich auch so nicht herauslesen. Im übrigen ist hierzu noch Ziff. 10 des Paragraphen zu vergleichen.

8. Gegenstand der Erfindung und Gegenstand des Patentes sind in unserm Recht dasselbe. Ist darunter nun etwas Konkretes oder etwas Abstraktes, etwas Körperliches oder etwas Unkörperliches zu verstehen?

Die Ansichten gehen weit auseinander; das Problem läßt sich aber nicht einfach dadurch aus der Welt schaffen, daß man es zum großen Teil als eine Sache der Nomenklatur bezeichnet [18].

In der schweizerischen Literatur wird der Gegenstand des Patentes oder der Erfindung zumeist als etwas Abstraktes angesehen. So sagt z. B. G u y e r [19]: «Was ist also der Patentgegenstand? Unter diesem ist jener Erfindungsgedanke (und nicht das beschriebene praktische Ausführungsbeispiel) zu verstehen, der sämtliche im Patentanspruche angegebenen wesentlichen Merkmale, aber nur diese, aufweist.» Oder F r i c k [20]: «Haben sie endlich den Kern der Erfindung herausgeschält, also den Gegenstand der Erfindung festgestellt, so sollen sie darüber hinaus noch über die Tragweite der Erfindung klar sein können.» Und B e s s o [21]: «Die begrifflich abgegrenzte und dadurch eines Schutzes fähig gewordene Art des technischen Handelns stellt den Gegenstand des Patentes dar.» Im allgemeinen, wenn wir diese bespielsweise Aufzählung als typisch nehmen, wird also das Immaterielle, der Gedanke zum Gegenstand des Patentes gestempelt.

Wenn wir nun im Gesetz diejenigen Artikel durchgehen, welche klipp und klar vom Gegenstand des Patentes oder der Erfindung handeln, so ergibt sich ein wesentlich anderes Bild.

Aus Art. 26 geht hervor, daß als Gegenstand des Patentes, d. h. vorläufig als Gegenstand eines Patentanspruches, ein Verfahren, eine Einrichtung oder ein Erzeugnis in Frage kommt. Eine Einrichtung und ein Erzeugnis nun sind körperliche Dinge, ein Verfahren aber ist eine Regel für ein bestimmtes Vorgehen, also

[18] P i e t z c k e r, S. 26.
[19] Einführung, S. 39.
[20] S. 33.
[21] S. 13.

etwas Unkörperliches. Mit Bezug auf das Verfahren läßt sich gar nicht streiten; das Verfahren als Gegenstand des Patentes ist etwas Unkörperliches. Wie verhält es sich nun bei der Einrichtung, beim Erzeugnis? Soll als Gegenstand des Patentes das Ding oder der Begriff gelten?

Das Gesetz spricht sich hier recht deutlich aus.

Art. 34 lautet: «Erzeugnisse, welche den Gegenstand einer patentierten Erfindung bilden, oder unmittelbare Erzeugnisse eines patentierten Verfahrens, können mit einem Patentzeichen versehen werden, welches aus dem eidgenössischen Kreuz und der Nummer des betreffenden Patentes besteht.» Art. 38 bestimmt dann, wie schon in Ziff. 7 des Paragraphen zitiert wurde, daß zur Verantwortung gezogen werden könne, wer den Gegenstand der patentierten Erfindung widerrechtlich «nachmacht» oder «nachahmt» oder ein den Gegenstand eines Patentes bildendes Erzeugnis widerrechtlich verkauft usw.

Es dürfte recht schwierig fallen, zu bestreiten, daß als Gegenstand des Patentes oder der Erfindung ein Körper auftritt. Auf etwas Unkörperliches läßt sich kein eidgenössisches Kreuz anbringen, und etwas Abstraktes läßt sich nicht nachahmen oder nachmachen. Der Terminus ist hier eindeutig. Daran vermag auch nichts zu ändern, wenn Art. 16 Ziff. 5 sagt, ein Patent könne nichtig erklärt werden, «wenn die Erfindung Gegenstand eines andern, auf Grund einer frühern Anmeldung erteilten gültigen Patentes ist.» Diese allgemeine Formulierung ist nicht imstande, das oben Ausgeführte zu entkräften. Unter der «Erfindung» kann hier ganz gut, ohne daß man den Vorstellungen Zwang antut, das betreffende patentierte Verfahren, Erzeugnis oder die Einrichtung verstanden werden, so wie man von einer patentierten Erfindung spricht, wenn schon nur einer ihrer «Gegenstände», nämlich das Erzeugnis z. B., tatsächlich patentiert ist. Daneben ist noch Ziff. 10 dieses Paragraphen zu vergleichen.

9. In der Alternative, ob wir im Gegenstand des Patentes, wenn es sich um ein Erzeugnis oder eine Einrichtung handelt, einen Körper oder einen Begriff sehen wollen, haben wir uns, gestützt auf die Ausführungen des Gesetzes, für das erste entschieden. Diese Ansicht entspricht einer natürlichen, ungekünstelten Auffassung und beruht namentlich auch auf der Überlegung, daß es beim Erfinden letzten Endes auf die Ausführung ankommt[22] und die konkrete Lösung durch nichts besser dargestellt wird als durch den körperlichen Gegenstand. Diese Bestimmung des Gegenstandes des Patentes besitzt aber eine wichtige Konsequenz.

[22] Vgl. S. 38 der Abhandlung.

Wenn nämlich wirklich der Erfindungsgedanke, wie er sich im Gegenstande der Erfindung präsentiert, geschützt sein soll, so darf der sachliche Geltungsbereich oder Schutzumfang des Patentes sich nicht in jenem erschöpfen. Das heißt die Begriffe «Gegenstand des Patentes» und «Schutzumfang des Patentes» sind n i c h t identisch. Im § 9 wird dieses Problem zur Behandlung kommen.

Wir haben gesagt, der Patentanspruch habe a b z u g r e n z e n; dies geschieht durch Begrenzung des körperlichen Gegenstandes. Das läßt sich nun freilich leichter raten als ausführen oder gar in einer allgemeingültigen Regel begrifflich einwandfrei fassen. Hier besteht eine Schwiergkeit dieser Lösung; zu entscheiden ist jeweils nur im konkreten Fall. Der Patentanspruch verliert dadurch seine ganz selbständige Bedeutung, aber bei jeglicher Art der Erfindungsdarstellung muß zu ihrer vollständigen Erkenntnis der Vergleich mit dem Stand der Technik gezogen werden. Hierüber enthält der § 8 noch Näheres.

Beim Verfahren entspricht dessen Bestimmtheit der Körperlichkeit von Einrichtung und Erzeugnis. Als Gegenstand des Patentes kann es deshalb nur eine bestimmte Lösung sein mit bestimmten Stoff-, Energie- und Zeitverhältnissen.

10. Und nun sind noch zwei scheinbare Unstimmigkeiten aufzudecken und zu erklären.

Der erste besteht darin, daß als Gegenstand des Patentes oder der Erfindung sowohl dasjenige, was in e i n e m Patentanspruch als auch dasjenige, was in m e h r e r e n Patentansprüchen, in e i n e m Patent gekennzeichnet ist, bezeichnet wird. Hier übernimmt das Gesetz den Ausdruck, der für e i n e n Fall stimmt, gleich für die andern Fälle. Als Normalfall nimmt es nämlich an, daß für e i n e Erfindung e i n Patentanspruch aufgestellt wird (Art. 5 Abs. 1). Durch diesen einen Patentanspruch aber kann nur entweder eine Einrichtung oder ein Erzeugnis oder ein Verfahren definiert werden. Dieses aber nennt das Gesetz Gegenstand der Erfindung oder des Patentes und bleibt auch bei diesem Ausdruck — statt den Plural zu setzen — wenn das Patent zwei oder drei Patentansprüche aufweist. Als terminologische Abklärung möge genügen, daß immer aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, was gerade gemeint wird. Wenn es sich aber hier um das Problem handelt, wie der Patentanspruch abzufassen sei, so gilt immer nur das betreffende Verfahren, Erzeugnis oder die Einrichtung als Gegenstand des Patentes.

Die andere Unstimmigkeit hat den Anschein, schwerwiegender zu sein. Der Ausdruck «der Gegenstand des Patentes» oder noch viel mehr «der Gegenstand der Erfindung» ist derart geläufig, daß das folgende zumeist übersehen wird. Wir müssen uns aber damit

auseinandersetzen, um nicht in den Verdacht zu kommen, einen logischen Fehler begangen zu haben.

Tolksdorf[23] sagt:

«Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß diese konkrete Maschine den Erfindungsgedanken veranschaulichen oder besser verkörpern muß, wenn anders sie Gegenstand der Erfindung sein soll. Daraus folgt aber, daß «Gegenstand der Erfindung» nichts anderes ist als die in den Patentschriften immer wiederkehrende «Ausführungsform» der Erfindung. In einer nicht geringen Anzahl von Patentschriften findet man aber mehrere, unter sich manchmal nicht unerheblich verschiedene «Ausführungsformen» oder «Gegenstände» der Erfindung, und auch jede patentverletzende Konstruktion ist eine «Ausführungsform», ein «Gegenstand» der Erfindung. Ebenso ist es bekannt, daß der Erfindungsgedanke in einer geradezu unübersehbaren Anzahl von verschiedenen Gestalten erscheinen kann, die sämtlich nicht anders denn als «Gegenstände» der Erfindung bezeichnet werden können.

Daraus folgt, daß man niemals bei einer Verkörperung des Erfindungsgedankens behaupten kann, «den Gegenstand der Erfindung» vor sich zu haben, sondern nur einen aus einer augenblicklich gar nicht feststellbaren Zahl von «Gegenständen». —

Hiezu entgegnen wir folgendes:

a) Wenn wir schon unter dem «Gegenstand der Erfindung» einen Körper oder ein bestimmtes Verfahren verstehen, so ist das noch keine «Ausführungsform» der Erfindung schlechthin. Im schweizerischen Recht hat der Gegenstand der Erfindung die vorhin festgelegte spezifische Bedeutung. Abgesehen hievon, sind die andern Argumente dennoch zu untersuchen.

b) Der Begriff der Erfindung ist nicht derart umfassend, daß eine Erfindung in einer «geradezu unübersehbaren Anzahl von verschiedenen Gestalten erscheinen kann.» Dies ist eine Übertreibung des abstrahierenden Denkens. Denn immerhin ist eine Erfindung eine bestimmte, konkrete Lösung eines technischen Problems, mit einem ganz bestimmten Zweck. Wenn nun z. B. eine Vorrichtung in verschiedenen Gebieten ihre Anwendung findet, an verschiedenen Gegenständen angebracht wird, so mögen das vielleicht die verschiedenen Gestalten ihres Erscheinens sein; die Vorrichtung bleibt dieselbe. Der Reißverschluß, um ein typisches Beispiel zu wählen, bleibt immer der Reißverschluß, wo immer er angewendet werde. Als Gegenstand der Erfindung muß eben die kleinste körperliche Einheit genommen werden, in der sich der Erfindungsgedanke zeigt.

[23] Gegenstand der Erfindung, in «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 38, S. 524.

c) Wenn schon immer von d e m Gegenstand der Erfindung oder des Patentes gesprochen wird, so sind diejenigen — unter andern das Gesetz — welche darunter bei Erzeugnissen und Einrichtungen etwas Körperliches verstehen, kaum für so naiv einzuschätzen, daß sie damit meinen, das Patent schütze deshalb zahlenmäßig e i n e n Gegenstand.

Der Standpunkt, daß von d e m Gegenstand der Erfindung gesprochen wird, läßt sich — unter Berücksichtigung dessen, was am Anfang unter dieser Ziffer gesagt wird — gut vertreten. Wenn die Erfindung z. B. in einer bestimmten Maschine sich zeigt, und diese bestimmte Maschine im Patentanspruch festgehalten wird, so entspricht diesem Patentanspruch immer wieder diese Maschine, sei es nun das hundertste oder das tausendste Exemplar, welches hergestellt wurde. Oder man denke z. B. an eine Rasierklinge, auf der ein Patent steht. Sie erscheint zu Hunderttausenden auf dem Markt, und jede Rasierklinge ist als d e r Gegenstand des Patentes anzusprechen, nicht als e i n Gegenstand. Denn eine ist von der andern nicht zu unterscheiden, und wo es nichts zu unterscheiden gibt, hat weder eine tatsächliche noch eine sprachliche Individualisierung einen Sinn, besonders noch vom patentrechtlichen Standpunkt aus. Der Gegenstand der Erfindung läßt sich im Rahmen der materiellen Möglichkeiten beliebig wiederholen. Jeder identische Gegenstand ist deshalb geschützt, weil er d e r Gegenstand des Patentes ist. Die Technik schafft beliebig viel Gleiches; die Natur nichts. Die Technik wiederholt sich; die Natur nicht. Deshalb kann man denn auch von d e m Gegenstand der Erfindung sprechen, nicht aber von d e m Baum, insofern nämlich, daß damit wirklich ein Gegenstand (Sache) und nicht nur ein Begriff gemeint ist. Im übrigen ist an diesen sprachlichen Formulierungen nicht zuviel herumzudeuten.

d) Was nun von diesem Gegenstand des Patentes abweicht, kann und soll auch nicht mehr als Gegenstand des Patentes bezeichnet werden. Um aber den Erfinder vor widerrechtlichen Umgehungen zu schützen, ist der Begriff des Schutzumfanges als etwas über den Gegenstand des Patentes Hinausgreifendes konstruiert worden. Der Sinn der Verschiedenheit liegt aber gerade im Gegensatz der Einheit der konkreten Lösung, des Patentgegenstandes, und der Vielheit und Verschiedenheit der Abänderungen und Umgehungen begründet. Vgl. das Nähere im § 9.

11. Der nächste Schritt führt uns zu der Frage, wie der Patentanspruch zu fassen sei. Nachdem wir bestimmt haben, was als Gegenstand des Patentes anzusehen sei, haben wir gleichzeitig, im Grunde genommen, auch die Art der Abfassung des Patent-

anspruches präjudiziert; denn nach dem Patentanspruch soll sich ja der Gegenstand des Patentes bestimmen lassen.

Die Bestimmung des Gegenstandes des Patentes in dieser Art ist aber recht folgenschwer; das muß schon hier vorausgenommen und betont werden. Denn das Problem ist nicht nur ein theoretisches, sondern es hat eine fühlbare praktische Seite. Die Fassung, die im folgenden dargelegt wird, soll nicht nur vom Standpunkt der Erfindung aus sich als zweckmäßig erweisen, sondern es soll auch durch sie ein genügender Schutz vor Gericht gewährleistet werden. Wie es damit bestellt ist, wird aus § 14 hervorgehen. Das Bundesgericht hat sich noch nicht auf einen eindeutigen Standpunkt gestellt, aber es sind doch Anzeichen vorhanden dafür, daß die Tendenz der hier vorgeschlagenen Fassung nicht ungünstig ist.

Bevor wir nun unsere Lösung darlegen, wollen wir kurz andeuten, in welcher Situation sich derjenige befindet, der einen Patentanspruch abzufassen hat. Wir werden sehen, daß der gegenwärtige Zustand als unbefriedigt bezeichnet werden muß.

Man ist in der Theorie im allgemeinen darüber einig, daß der Patentanspruch in zweierlei Art gefaßt werden kann:

a) allgemein, abstrakt, wobei gleichzeitig eine Verwirklichungsform in der Beschreibung angegeben wird,

b) durch Darstellung der Verwirklichungsform allein.

Wählt man den zweiten Weg, so muß man sich für den Schutz vor Umgehungen auf die Anerkennung der Äquivalente verlassen [24]. Dieser zweite Weg ist in der Schweiz noch etwas unsicher. Die Definition des Lösungsgedankens hat dessen Schutz zur Folge, die Darstellung einer Ausführungsform aber nicht unbedingt [25].

Im allgemeinen liegen die Tatsachen wirklich noch so, wie sie die bundesrätliche Botschaft von 1906 geschildert hat: «Nun ist aber der Geltungsbereich des Patentes um so größer, je weniger Eigenshaften und Merkmale der Erfindung im Patentanspruch zugeschrieben werden [26], wobei aber die Wahrscheinlichkeit, daß der Erfindung der Charakter der Neuheit gewahrt bleibt, abnimmt.» Diese Feststellung ist nun nicht gerade als ein würdiges Geständnis für eine Regelung des Erfindungschutzes zu bezeichnen. Sie besagt nichts anderes, als daß für die Bestimmung des subjektiven Patentrechts die Formulierungskunst wichtiger ist als die in concreto vorliegende Erfindung selbst. Diese Auffassung ist aber derjenigen, daß die wirkliche Erfindung und nichts anderes geschützt werden solle, direkt entgegengesetzt, indem die Abgrenzung des

[24] Kohler, Lehrbuch, S. 108.

[25] Vgl. Isay, Auslegung, S. 41.

[26] Ebenso Gaß, S. 31, Weidlich und Blum, S. 159.

Erfinderrechts zu einem Willkürakt des Patentverfassers gestempelt wird. Der Vorwurf Guyers[27], es sei beliebt, den Patentanspruch so zu fassen, daß er einen möglichst großen sachlichen Geltungsbereich habe, um immer wieder einen Ausweg im Prozeßfalle zu gewähren, trifft am wenigsten den Verfasser des Patentanspruchs. Dieser versucht nur, einen großen sachlichen Geltungsbereich auf dem Wege zu erreichen, der ihm vorgezeigt wird: denn immerhin will er seine Erfindung so stark schützen als er kann.

Viele Ratschläge werden dem Erfinder erteilt, wie er den Patentanspruch abzufassen habe; sie tendieren mehr oder weniger darauf hin, den «allgemeinen Lösungsgedanken» zu definieren, je nachdem als Gegenstand des Patentes dies oder jenes angesprochen wird. Im übrigen aber läßt man den Erfinder in der unangenehmen Lage, daß er nie recht weiß, wie weit er sich durch Abstraktion in der Darstellung von seiner konkreten Lösung entfernen soll. In diesem Falle ist es keineswegs verwunderlich, wenn ein richtiger Patentanspruch als ein kleines Kunstwerk bezeichnet wird[28]. Schon eher verwunderlich ist die Tatsache, daß man es bei dieser für den Erfinder gewiß nicht tröstlichen Erkenntnis bewenden ließ.

12. Der Patentanpruch ist eine Darstellung in Worten, ein Gefüge von Begriffen. Und da ja vorläufig die Sprache das Hauptdarstellungmittel für die rechtliche Seite der Erfindung bildet[29], müssen wir kurz das Wesen der Begriffe berühren.

Wenn ein Begriff unmittelbar von anschaulichen Dingen abgezogen wird, so nennen wir ihn konkret (z. B. das Tintenfaß). Dieser Begriff faßt soviele Eigenschaften des konkreten Gegentandes in einem sprachgebräuchlichen Worte zusammen, als möglich ist. Nun lassen wir Merkmale weg; jede weitere Abtraktion liefert uns so einen abstrakten Begriff[30]. Auf diese Weise erhalten wir aus dem Tintenfaß den Tintenbehälter, den Flüssigkeitsbehälter, den Behälter und schließlich überhaupt nur mehr den Raum, der ohne jegliche Anschauung ist.

Das Abstrahieren ist also da Ausscheiden von Begriffsmerkmalen unter einem betimmten Gesichtspunkt. Durch dieses Vorgehen verringert sich die Zahl der Begriffsmerkmale: der Begriffsinhalt wird kleiner. Im gleichen Maße aber vergrößert sich der Begriffsumfang[31]. Zwischen Begriffsinhalt und Be-

[27] Kommentar, S. 25.
[28] Guyer, Kommentar, S. 23.
[29] Vgl. die Lösung auf graphischem Wege bei Berg.
[30] Vgl. hiezu Müller-Liebenau, S. 4.
[31] Vgl. Müller-Liebenau, S. 8.

griffsumfang herrscht eine Beziehung, die am einfachsten als umgekehrte Proportionalität zu bezeichnen ist.

Den Gegensatz zur Abstraktion bildet die Determination. Sie ist das Hinzufügen neuer (irgendwie ermittelter) Merkmale zu den abstrakten Begriffen, so daß diese immer konkreter werden.

Diese Feststellungen haben grundsätzlichen Charakter für die Fassung des Patenanspruches und deshalb für das Patentrecht überhaupt. Aus diesem Grunde konnten sie hier nicht übergangen werden. Denn die Verwendung allzu abstrakter Begriffe im Patentanspruch hat sich — wie noch festzuhalten sein wird — recht unheilvoll ausgewirkt.

13. Das erste nun, welches bei der Abfassung des Patentanspruches zu unternehmen ist, besteht darin, daß man sich darüber schlüssig zu werden versucht, was man als Gegenstand des Patentes beanspruchen wolle. Denn eine Erfindung zeigt sich nicht nur z. B. als Erzeugnis; dieses Erzeugnis muß in einem bestimmten Verfahren hergestellt werden, und zur Durchführung dieses Verfahrens sind ganz bestimmte Einrichtungen notwendig. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist die Erfindung immer ein Ganzes. Aber nicht dieses Ganze kann in einem Patentanspruch patentiert werden, sondern je nur die einzelnen Gegenstände der Erfindung.

In erster Linie bestimmt das Gesetz in Art. 26, was als Gegenstand der Erfindung beansprucht werden kann. So darf bei Erfindungen mit einem Erzeugnis, welches in einem chemischen Stoff besteht, nur das Verfahren patentiert werden. In den andern Fällen besteht freie Wahl; dabei ist zu beachten, daß nach Art. 7 Abs. 2 auch die unmittelbaren Erzeugnisse eines Verfahrens geschützt sind, wenn sie auch nicht beansprucht werden.

Wenn es sich nun darum handelt, ob der Erfinder einen Körper oder ein Verfahren zum Gegenstand des Patentes machen soll, so muß er sich zuerst fragen, wo das Erfinderische liegt, und wo es den Umständen nach besser zum Ausdruck kommt, ob z. B. in der Arbeitsmaschine oder im Verfahren. Der Erfinder muß sich bewußt sein, daß er sich durch die Wahl des Patentgegenstandes bindet. Im übrigen ist das eine Frage, welche ohne große Schwierigkeiten im konkreten Fall zu lösen ist [32]. Eine schöne Illustration zu diesem Problem bildet der Tatbestand, der dem BGE 41 II 513 zugrundeliegt [33].

14. Dem bestimmten Gegenstand des Patentes entspricht eine ebenso bestimmte Darstellung im Patentanspruch. Diese Darstel-

[32] Vgl. allgemein Seligsohn, S. 325.
[33] Siehe S. 103 der Abhandlung.

lung aber kann keine andere sein als eine solche in konkreten Begriffen. Ein konkreter Begriff, direkt von der Wirklichkeit abgezogen, ist mit seinem Vorstellungsgehalt viel geeigneter, ein technisch richtiges und vollständiges Bild zu evozieren als ein abstrakter Begriff. Die Kunst des abstrakten Denkens hat, so bewundernswert ihre Leistungen auch sind, die Patentrechtssprechung zu einem praktisch gar nicht mehr übersehbaren Gebiet erweitert [34].

Für eine genaue patentrechtliche Erfassung der Erfindung ist es demnach von größtem Wert, die Begriffe so unmittelbar und so vollständig als möglich vom konkreten Patentgegenstand abzuziehen. Eine gründliche Durcharbeitung der Erfindung und eine genaue Darstellung soll einen bessern Schutz gewähren als eine oberflächliche Bearbeitung, dargestellt in einem umfassenden, abstrakten Patentanspruch. Je besser übrigens eine Erfindung von Anfang an durchgearbeitet ist, desto geringer werden auch die Umgehungsmöglichkeiten.

Die Bestimmung des Schutzumfanges durch größere oder kleinere Begriffsabstraktionen im Patentanspruch ist ein Aberglaube, welcher sich auf unrichtige Vorstellungen stützt. Die Auffassung, der Umfang des Patentschutzes solle abhängen von der zufälligen oder wohlüberlegten Wahl eines weitliegenden, inhaltsarmen, aber umfangreichen Begriffs, ist verfehlt [35]. Weil sich der Erfinder aber nicht auf einen durchgreifenden Äquivalentenschutz verlassen kann, greift er zu solchen Hilfsmitteln. Er versucht die Äquivalente unter einen höhern Begriff einzufangen und braucht Ausdrücke wie «Kraftübertragungselemente», «Organe zur Umwandlung rotierender in Hin- und Herbewegung» usw. [36].

Die vom Patentanmelder vorgenommene Abstraktion bewirkt nichts anderes als eine Verschleierung und erschwert die Beurteilung eines Patentes und der ihm zugrundeliegenden Erfindung in hohem Maße. Zur richtigen Beurteilung bedarf es eines festen Punktes, auf dem man stehen kann. Der ruhende Punkt, das Feststehende in der Erscheinung Flucht wird aber einzig und allein durch den konkreten Fall gebildet [37].

15. Nun aber stellt sich die Frage, ob diese konkrete Darstellung des Gegenstandes der Erfindung eine Definition sei und dem Text in Art. 5 entspreche. Wenn man nämlich die Unterscheidung macht, eine Erfindung könne beansprucht werden ent-

[34] Müller-Liebenau, Vorwort, S. VI.
[35] Müller-Liebenau, S. 145.
[36] Wie das Egli, S. 51, empfiehlt.
[37] Müller-Liebenau, S. 148.

weder durch die Definition ihres technologischen Begriffs oder die Darstellung einer Ausführungsform, wird leicht die Meinung hervorgerufen, sobald es sich um die Darstellung von etwas Konkretem handle, könne von einer Definition nicht die Rede mehr sein.

Vorausgeschickt sei, daß die Lehre von der Definition und der Begriffsbildung umstritten sind. Für uns ist wesentlich, daß es für die Begriffsbildung gleichgültig ist, wie groß die Zahl der Gegenstände ist, von denen das Gemeinsame, in einer Vorstellung vereinigt, als Begriff abgezogen werden soll. Auch wenn nur e i n bestimmter Gegenstand, der Gegenstand der Erfindung vorliegt, so kann darauf ein Begriff gebildet werden. Allerdings handelt es sich in diesem Falle um einen empirischen Begriff, und nicht etwa um einen logischen. Denn vom logischen Begriff ist zu verlangen, daß er sich durch die Konstanz und allseitige Unterscheidung eines mit einem bestimmten Worte bezeichneten Vorstellungsgehaltes auszeichnet [38].

Begriff und Definition sind inhaltlich per definitionem identisch. Eine Merkmals-Synthese, die unter einem bestimmten Gesichtspunkt vorgenommen wird (z. B. unter Angabe des Zweckes), läßt deshalb auf das Vorhandensein eines empirischen Begriffes schließen. Gleichgültig ist dabei, ob der Begriff als vor der Definition existierend oder mit ihr entstehend betrachtet wird.

Was nun die Form betrifft, so wird vielfach gefordert, die Definition (und somit der Patentanspruch) müsse aus dem genus proximum und den differentia specifica bestehen. Dies ist aber nur e i n e Form der Definition; man kann ebensogut die wesentlichen Merkmale zusammenfassen und den Zweck angeben. Diese zweite Art der Definition ist der ersten beim Patentanspruch sogar vorzuziehen. In Deutschland ist man deshalb auch etwas zurückhaltender geworden mit Formvorschriften [39]. Diese zweite Art bewahrt vor zwei Irrtümern:

a) Man verfällt nicht dem Formalismus, die differentia specifica als die Erfindung anzusehen. Wenn schon geraten wird, die Erfindung hinter den Worten «dadurch gekennzeichnet» zu offenbaren, so kann doch eine Beurteilung des Patentes, die sich auf dieses Schema verläßt, nicht zuverlässig sein; sie führt zu unrichtigen Ergebnissen [40].

b) Der Verfasser kommt nicht in Versuchung, eine Erfindung, die nur eine kleine Einzelheit an einer bekannten komplizierten Maschine betrifft, statt mit dem nächst übergeordneten Begriff mit

[38] Vgl. S i g w a r t I, S. 333.

[39] Vgl. K l a u e r - M ö h r i n g, S. 344 zum deutschen Patentgesetz von 1936.

[40] Vgl. hiezu I s a y, Patentgesetz, S. 188.

dem hohen und höchsten Begriff dieser bekannten Maschine zu bezeichnen, also z. B. Luftschiff, wenn daran nur eine neue Schraubensicherung eingebaut ist, sagt Müller-Liebenau[41] mit illustrierender Übertreibung.

Eine weitere Forderung, die zuweilen gestellt wird, besteht darin, die Definition müsse einen Satz bilden. Glücklicherweise tritt unser neuester Kommentar dieser Ansicht entgegen[42]. Praktisch herrscht sie aber immer noch vor. Ins Schema des Oberbegriffs und der artbildenden Merkmale, in einen Satz hinein wird alles gepfercht. Diese sprachlichen Gebilde sind erstens recht unschön, ja gerade unrichtig, und zweitens — das ist das Gefährliche — oft derart schwer verständlich, daß eine ernstliche Unsicherheit über ihren Inhalt entsteht. Mehrere kurze Sätze sind hier bestimmt vorzuziehen.

Bei einer natürlichen und einfachen Fassung des Patentanspruches wird auch die Fehlerquelle, die bei der Formulierung tatsächlich besteht, auf ein Mindestmaß eingedämmt. Die möglichen Fehler liegen darin begründet, daß erstens die Definition knapp sein und dennoch alles umfassen soll, was wesentlich ist; und zweitens, daß lange nicht allen Wörtern ein bestimmter Vorstellungsgehalt in der Art entspricht, daß sie feststehende Begriffe darstellen. So einfach ist das Problem, denn doch wiederum nicht, daß man den Erfinder bei der Abfassung des Patentanspruchs belehren kann, eine richtige Definition des Begriffs enthalte nicht mehr und nicht weniger als das, was den Begriff charakterisiert[43].

Begriff und Wesen des Patentanspruches spiegeln sich, am Ende unserer Untersuchung, in den Worten wieder: Der Patentanspruch ist der konkrete Begriff[44] des Patentgegenstandes. Und der Gegenstand des Patentes ist der Körper oder das Verfahren, welches in der realen, körperlichen Welt dem Patentanspruch entspricht.

16. Welchen Sinn, wird man fragen, hat denn eine solche Unterscheidung? Kann nicht genau so gut der Begriff selbst als Gegenstand des Patentes angesprochen werden?

Die Frage ist aus dem Gesichtspunkt heraus zu beantworten, daß bei den Streitfragen, welche die Gerichte zu entscheiden haben, immer konkrete Ausführungsformen, Nachahmungen usw. vorliegen. Im Mittelpunkt steht in erster Linie der Gegenstand des Patentes. Von ihm aus müssen alle gedanklichen Operationen

[41] S. 205.
[42] Vgl. Weidlich und Blum, S. 159.
[43] Guyer, Kommentar, S. 24.
[44] Begriff im weitesten Sinn als Vorstellungsgehalt eines ganzen Wortgefüges.

vorgenommen werden, die zur Beurteilung eines Patentes notwendig sind. Nicht vom Begriff, dem Geschriebenen, dem Vorgestellten, sondern vom vorliegenden Erzeugnis, von der Einrichtung, vom durchgeführten Verfahren aus muß geurteilt werden. An der Maschine läßt sich ersehen, wie sie funktioniert, nicht an ihrem Begriff.

Unabhängig hievon ist natürlich die andere Frage, nämlich die, ob der Begriff dem Gegenstand auch wirklich entspricht, ob der betreffende Gegenstand auch wirklich beansprucht ist; die wörtliche Formulierung muß imstande sein, eine dem wirklichen Gegenstand adäquate Vorstellung zu evozieren. Gelingt dies nicht, so liegt eine mangelhafte Definition vor. Nicht am Gegenstand der Erfindung liegt dann der Nichtigkeitsgrund, sondern an seiner Darstellung. Es ist dann aber immer noch zu prüfen, ob auf dem Wege der Auslegung dieser Mangel unter Umständen beseitigt werden könne.

Die Konsequenzen, welche sich aus unserer Auffassung vom Patentanspruch und vom Gegenstand des Patentes ergeben, sind in den §§ 8—10 darzulegen.

§ 8. Patentanspruch und Neuheit der Erfindung

1. Jede wirkliche Erfindung — und sei sie auch noch so «klein» — bereichert in größerem oder kleinerem Maße die Technik, die menschlichen Kenntnisse. Zum Bekannten, das Gemeingut geworden ist, tritt etwas Zusätzliches, etwas Neues.

Es ist in der Theorie viel darüber gestritten worden, ob der Begriff der Erfindung den Begriff der Neuheit in sich schließe oder nicht [1]. Mit Bezug auf das schweizerische und auch das deutsche Patentrecht herrscht im allgemeinen die Meinung vor, deren Erfindungsbegriffe umfassen das Element der Neuheit nicht. Dieses sei bloß ein Erfordernis für die Schutzfähigkeit der Erfindung [2].

Man hat hier m. E. zuviel unterscheiden wollen. Die Frage ist aber nicht unwichtig, besonders wenn man sie unter dem Gesichtspunkt, wie der Patentanspruch zu fassen sei, betrachtet. Hier ergeben sich Konsequenzen, welche ihre Bedeutung über den Rang einer gewöhnlichen terminologischen Streitfrage hinausheben, und wir entscheiden sie dahin: Die Neuheit ist ein Begriffsmerkmal der Erfindung, allerdings ein Begriffsmerkmal besonderer Art. Zu-

[1] Vgl. auch Gaß, S. 71.
[2] Weidlich und Blum, S. 139.

weilen läßt man das gelten [3], nämlich in dem Sinne, daß Neuheit mit Bezug auf die Kenntnisse des «Erfinders» vorhanden sein müsse; es genüge, wenn die «Erfindung» für ihren Schöpfer neu sei. Man nennt sie dann «subjektive Neuheit». Wir gehen aber weiter und stellen fest, daß die Neuheit des Erfindungsbegriffs die objektive Neuheit sein muß.

In der maßgeblichen Patentliteratur sind es neuerdings Damme und Lutter [4], welche sich eindeutig hiezu bekennen. Ihre Begründung geht dahin, daß zum Begriff der Erfindung notwendig eine gewisse Beziehung zum bereits Vorhandenen gehöre, diese aber könne nur in einem Anderssein bestehen. Dieses Anderssein ist eben die Neuheit.

Die Erklärung dafür, weshalb denn unser Gesetz von «neuen Erfindungen» spricht (Art. 1, Art. 16), läßt sich recht einleuchtend geben. Die Neuheit ist dasjenige Begriffsmerkmal der Erfindung, welches vom Gesetz näher bestimmt, definiert wurde. Über alle andern schweigt es sich aus. Um nun die notwendige Beziehung der betreffenden Gesetzesstellen im Text zueinander zu schaffen, mußte (aus rein gesetzestechnischen Gründen) das Merkmal expressis verbis aus dem Begriff herausgestellt werden. Dieser Pleonasmus hat sich durch das ganze Gesetz hindurch behauptet, so daß er in Art. 16 Ziff. 4 wieder zum Ausdruck kommt [5]. Dadurch wird aber nichts anderes erreicht als eine Komplizierung der Rechtssprechung, indem zwei Nichtigkeitsgründe angenommen werden, wo doch nur einer besteht [6].

Es gibt keine «alten Erfindungen»; das Argument für die Gegenansicht, die Erfindung der Dampfmaschine erscheine auch heute noch als Erfindung [7], beruht auf einem Trugschluß. Dieser wird hervorgerufen durch eine historische Betrachtungsweise, ein Zurückbeziehen des Erfindungsbegriffs auf die damaligen Verhältnisse und beweist in diesem Zusammenhange gar nichts. Wir brauchen den Erfindungsbegriff immer nur zur Beurteilung von Tatbeständen, die jetzt vorliegen.

Die fast in der ganzen Literatur aus der gesetzlichen Formulierung gezogene Folgerung, die Neuheit sei kein Element des Erfindungsbegriffs im Sinne unseres Patentgesetzes, bedenkt eines nicht: Wie will man nämlich in concreto feststellen, ob eine Erfindung vorliege oder nicht, wenn man nicht weiß, was an dem zu Beurteilenden neu ist? Erst wenn dieses ent-

[3] Vgl. Dunkhase I, S. 18.

[4] S. 163.

[5] Vgl. hiezu Damme und Lutter, S. 165 und allgemein Burckhardt, Methode, S. 93.

[6] Vgl. S. 110 der Abhandlung.

[7] Schenkel, S. 46.

schieden ist, kann der betreffende Tatbestand auf die andern Erfindungsmerkmale hin geprüft werden. Die Neuheit ist das formale Element, welches den Rahmen bildet für dasjenige, welches auf die übrigen Erfindungseigenschaften hin materiell zu untersuchen ist. Sie ist ferner ohne Werturteil am konkreten Tatbestand festzustellen; dabei muß bloß beachtet werden, daß sie nicht beständig, sondern zeitbedingt ist. Die Neuheit der Erfindung muß im Augenblicke der Patentanmeldung vorliegen. Deshalb — das mag hier erwähnt werden — ist auch die Präsensfassung von Art. 16 Ziff. 1 nicht ganz richtig. Notwendig ist der Erfindungscharakter zur Zeit der Anmeldung, und es sollte logischerweise heißen: «Das Patent ist durch den Richter nichtig zu erklären, wenn im Zeitunkt der Anmeldung keine Erfindung vorhanden war [8].» Es ist nicht so, daß das Gesetz nur neue Erfindungen patentiert; vielmehr kennt das Leben nichts anderes als neue Erfindungen.

Man könnte hier einwenden, weil der Erfindungsbegriff ein Rechtsbegriff sei, so habe ihn auch der Gesetzgeber nach seinen eigenen Grundsätzen gestalten und einfach vom Merkmal der Neuheit absehen können. Diese Annahme müßte aber schon durch eine richtige Erfindungsdefinition belegt werden, welche sich im Gesetze nicht vorfindet. Somit entfällt dieser Einwand.

2. Wenn man wissen will, wie die Neuheit darzustellen sei, so muß man ihr Wesen kennen. Dieses zeigt sich darin, daß sie keine Eigenschaft ausdrückt, sondern eine Beziehung. Etwas ist immer nur neu mit Bezug auf das Bekannte. Für das Patentwesen ist demnach der eminent wichtige Satz zu berücksichtigen: Einem Gedanken oder einer Sache kann nie angesehen werden, ob sie neu seien oder nicht, sofern sie allein dastehen. Die Neuheit läßt sich immer nur durch Vergleiche ermitteln.

Nicht zu verwechseln mit der Neuheit ist der Begriff des Fortschrittes. Die Reichweite der Neuheit ist nicht identisch mit der Größe des Fortschritts. Im Gegensatz zur Neuheit ist der Fortschritt nicht eindeutig feststellbar (meßbar). Er hängt von vielen Faktoren ab, von der Brauchbarkeit, der Einfachheit, der Wirtschaftlichkeit usw.; jeder dieser Faktoren aber ist einer quantitativen Steigerung fähig. Das Urteil über den Fortschritt ist ein Werturteil [9].

3. Dasjenige nun, mit welchem wir den auf Neuheit zu prüpenden Gegenstand zu vergleichen haben, ist der Stand der Technik. Neuheit und Stand der Technik schließen sich begrifflich

[8] Vgl. hiezu auch Weidlich und Blum, S. 282.
[9] Kisch, S. 39.

gegenseitig aus; sie bedingen sich dadurch aber auch in ihrem Inhalt. Was neu ist, gehört nicht zum Stand der Technik, und was zum Stand der Technik gehört, ist nicht neu. Dieser umfaßt alle Lösungen technischer Probleme, die verwirklicht sind oder auch dank ihres Bekanntseins jederzeit verwirklicht werden können [10]. Auf Einzelheiten ist im übrigen hier nicht einzutreten.

Selbstverständlich ist, daß der Begriff des Standes der Technik genau dieselbe gesetzliche Begrenzung erfahren muß wie der Begriff der Neuheit. Art. 4 kann deshalb ebensogut als Definition des Standes der Technik wie der Neuheit gelten.

4. Nach Art. 5 Abs. 2 ist der Patenanspruch maßgebend für die Neuheit der Erfindung. Ergeben sich aus dieser Vorschrift besondere Folgen für die Fassung des Patentanspruches?

Der Patenanspruch ist die Umschreibung von etwas Konkretem, patentrechtlich geschützt aber ist an sich etwas Abstraktes, der Erfindungsgedanke. Die Frage, die mit Bezug auf die Neuheit hier auftauchen könnte, ist die, ob der Patentgegenstand oder der ihm zugrundeliegende Erfindungsgedanke auf die Neuheit hin zu prüfen sei. Logisch kann darüber kein Zweifel herrschen: die Neuheit ist eine Neuheit des Erfindungsgedankens.

Wir haben weiter oben die Selbstverständlichkeit hervorgehoben, daß man einem Ding (oder Gedanken) nicht ansieht, ob es neu sei oder nicht. Mit Bezug auf die Darstellung des Gegenstandes der Erfindung ergibt sich daraus die Konsequenz, daß der Patentanspruch, der maßgebend ist für die Neuheit, demzufolge eigentlich nichts enthalten sollte als was neu ist, oder doch wenigstens die Scheidung zwischen dem Alten und dem Neuen in unzweideutiger Art vornehmen müßte.

Aber nun ist folgende Überlegung anzustellen: Die Erfindung als Geistesschöpfung kommt — nach der hier vertretenen Auffassung — in konkreter Form zur Anmeldung (denn ein Gedanke ohne Verwirklichung ist keine Erfindung); diese konkrete Form ist entweder ein körperlicher Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren. Der körperliche Gegenstand wird nun in der Regel als etwas für sich Bestehendes, als etwas Ganzes umschrieben. Eine Seltenheit aber ist es, wenn die Neuheit den ganzen Gegenstand in jeder Hinsicht beschlägt [11], daß der ganze Körper von der Erfindung durchdrungen ist, die ja höchstens so weit reichen kann als Neuheit besteht.

Aus den Verhältnissen, wie sie tatsächlich in der Technik bestehen, ergibt sich ohne weiteres, daß der im Patentanspruch dar-

[10] Vgl hiezu auch Schenkel, S. 33.

[11] Vgl. für diese Frage auch Dunkhase, III, S. 9.

gestellte Gegenstand Altes und Neues zugleich enthält, sei es nun mit Bezug auf das Materielle, Stoffliche oder mit Bezug auf den zugrundeliegenden Gedanken.

Eine gültige Art, die Scheidung des Neuen vom Alten zu vollziehen, hat man, wie schon im § 7 bemerkt, darin erblickt, daß das Neue hinter den (bekannten) Gattungsbegriff gestellt werde, eingeleitet durch die Worte «dadurch gekennzeichnet». Diese äusserliche Unterscheidung ist aber keineswegs imstande, die Neuheit oder überhaupt die Erfindung ihrem Wesen gemäß darzustellen [12]. Man denke nur an den einfachen Fall, daß eben gerade die (eigenartige) Verbindung zwischen dem, was vor dem «dadurch gekennzeichnet» und dem, was nach ihm steht, das Neue und Erfinderische darstellt.

Bei jeder Erfindung spielt das Moment der Kombination von Bekannten eine größere oder kleinere Rolle; jede Erfindung umfaßt eine größere oder kleinere Anzahl bekannter Elemente, deren In-Beziehung-bringen eines erfinderischen Gedankens bedurft hat. Am ausgeprägtesten zeigt sich diese Erscheinung bei der reinen «Kombinationserfindung», wo alle Elemente an sich bekannt sind, ihre besondere Verbindung und Zusammenstellung (Kombination) aber etwas Neues und Erfinderisches darstellt.

Hier zeigt sich auch die Schwierigkeit, die Neuheit richtig darzustellen. Eine konkrete Lösung haftet immer im Gegenständlichen; was das Neue und Erfinderische ist, kann in der Regel nicht einfach davon losgelöst zur Darstellung kommen; sonst wird das Ganze unverständlich. Dazu kommt, daß zuweilen schon die Erkenntnis, welches das Neue sei, Schwierigkeiten bereitet. Oftmals besteht die Erfindung in etwas anderem als dem vom Erfinder Bezeichneten [13]. Dies ist ihm beim Anmeldeverfahren zugute zu halten. Wieweit allerdings in diesem Falle die wahre Erfindung berücksichtigt werden darf, ist eine Frage der Auslegung und wird weiter hinten abgeklärt.

Wenn wir im vorhergehenden § festgelegt haben, wie der Patentanspruch zu fassen sei, so geht es natürlich nicht an, unter dem Gesichtspunkt der Darstellung der Neuheit eine andere Fassung zu empfehlen. Oberster Grundsatz muß natürlich sein, daß möglichst nichts anderes als dasjenige, welches das Neue zum Ausdruck bringen kann, im Patentanspruch angeführt wird, wobei aber doch nie weniger als die Verkörperung der ganzen Lösung des bestimmten Problems dastehen darf. Im übrigen muß hier von Fall zu Fall entschieden werden. Rein abstrakte Überlegungen helfen wenig.

---

[12] Vgl. Dunkhase, III, S. 14.
[13] Vgl. Gaß, S. 35.

Eine andere Fassung ist aber auch, weil die Neuheit eine Beziehung ist, gar nicht nötig. Diese Beziehung kann ja doch nur durch den Vergleich mit dem Stand der Technik hergestellt werden, ganz gleichgültig, woher die für diesen maßgebenden Tatsachen genommen werden [14].

In dieser Richtung nun gewinnt die Beschreibung der Erfindung eine gewisse Bedeutung. Sie ist nämlich geeignet, das Neue der angemeldeten Erfindung im Verhältnis zu der bestehenden Technik hervortreten zu lassen. Allerdings kann sie das nicht in rechtlich maßgebender Weise tun [15], aber sie kann zur Erkenntnis des Beanspruchten beitragen.

Hier hat das deutsche Patentgesetz von 1936 eine neue Lage schaffen, indem es in § 26 Abs. 4 festlegte: «Auf Verlangen des Reichspatentamtes hat der Anmelder den Stand der Technik nach seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen.»

Es steht natürlich bei uns dem Erfinder nichts im Wege, dies auch zu tun; allerdings kann er nicht dazu angehalten werden. Von dieser Vorschrift aber dürfte man sich einiges versprechen, besonders, was die Erkenntnis der Erfindung durch den Erfinder selbst betrifft.

§ 9. Patentanspruch und sachlicher Geltungsbereich

1. Aus dem Patentanspruch läßt sich ersehen, welches der Gegenstand des Patentes ist. Für die folgenden Überlegungen gehen wir von der Annahme aus, er stehe eindeutig fest, d. h. dem Begriff entspreche realiter eine Sache oder ein bestimmtes Verfahren. Es soll nicht in diesem Paragraphen abgeklärt werden, in welchem Maße die Beschreibung zu dessen nähern Bestimmung heranzuziehen ist.

Indem wir an die Feststellung des sachlichen Geltungsbereiches herantreten, eröffnet sich uns das eigentliche Kernproblem der sog. Patentauslegung, die dann notwendig wird, wenn es sich darum handelt, zu untersuchen, ob ein bestimmter Tatbestand unter das Patent zu subsumieren sei oder nicht. Wir werden sehen, daß die Frage, ob die Auslegung des Patentanspruchs durch die Beschreibung eine Ergänzung oder nur eine Erläuterung darstelle, in keinem direkten Verhältnis zu ihr steht, wohl aber zumeist mit ihr verbunden wird [1].

[14] Vgl. Isay, Auslegung, S. 33.

[15] Siehe S. 33 der Abhandlung.

[1] Vgl. die Problemstellung und Lösung bei Gaß, S. 34—36.

Ferner ist schon hier vorauszunehmen, daß die Frage, ob ein bestimmter Tatbestand unter ein Patent fällt oder nicht, nicht gleichzusetzen ist einer gewöhnlichen Subsumtion eines unbekannten Falles unter einen bekannten Begriff; dies wird aus dem folgenden ersichtlich werden.

Zwei Sätze sind es, welche die Frage des sachlichen Geltungsbereiches hier beherrschen. Sie lauten:

a) Der Patentanspruch ist maßgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Art. 5 Abs. 2).

b) Der Gegenstand des Patentes ist nicht dasselbe wie der sachliche Geltungsbereich.

Der erste Satz steht im Gesetz; den zweiten haben wir aufgestellt aus dem im § 7 erwähnten Grunde. Er wurde zwar schon lange geprägt, aber nicht in Verbindung mit dieser speziellen Bedeutung des «Gegenstandes des Patentes». Heute bildet er die überwiegende Meinung in Deutschand; in der Schweiz wird er abgelehnt. Die Gründe dafür sind zum großen Teil darin zu erblicken, daß als «Gegenstand des Patentes» der sachliche Geltungsbereich gilt; d. h. Gegenstand des Patentes ist ein Begriff und sachlicher Geltungsbereich die Summe dessen, was sich darunter subsumieren läßt.

Isay[2] war es, welcher diesen Satz zuerst in die schweizerische Diskussion warf. Seine Ansicht wurde als die sog. «Isay-Wirthsche Lehre vom Auseinanderfallen der Begriffe ‚Gegenstand des Patentes' und ‚Schutzumfang des Patentes' oder ‚Umfang des Patentschutzes'» abgelehnt, da sie mit dem schweizerischen Patentgesetz unvereinbar sei[3]. Grundsätzlich abgelehnt wird die Unterscheidung auch in unserm neuesten Kommentar[4], da ihr weiter keine Bedeutung zugemessen wird. Die Begründung dafür soll ein allerdings etwas eigenartiger Vergleich geben. Der grundsätzlichen Ablehnung steht aber zuweilen eine praktische Anerkennung gegenüber[5].

2. Er erscheint angebracht, an dieser Stelle die Gründe anzuführen, welche ganz allgemein dafür sprechen, daß der sachliche Geltungsbereich etwas anderes sei als der Gegenstand des Patentes; was hier hervorgehoben wird, muß um so mehr noch für unsere Lösung gelten, da wir den Begriff des Gegenstandes des Patentes derart eng gefaßt haben.

Ganz allgemein wird festgestellt, daß es nicht in allen Fällen möglich ist, die Bedeutung, das Anwendungsgebiet, ja recht eigent-

[2] Auslegung.
[3] Besso, S. 13.
[4] Weidlich und Blum, S. 163.
[5] Weidlich und Blum, S. 171.

lich d Schutzumfang einer Erfindung von Anfang an zu überblicke nd deshalb in endgültiger Weise festzulegen. Das bringt notwen ein Moment der Unsicherheit ins Patentrecht, und eine — man urf nicht einmal sagen: erfinderfeindliche — Strömung versuch liese Unsicherheit durch einen straffen Formalismus zu beseitig wobei allerdings nicht der Gegenstand des Patentes al: realis vorliegende Lösung, sondern ein Begriff maßgebend ist.

Ein so es Unternehmen ist verfehlt, einmal weil dadurch, wie schon bemerkt, Patentansprüche als möglichst inhaltsarme Begriffe erscheinen, und dann, weil überhaupt eine richtige Abgrenzung des Schutzumfanges im Zeitpunkt der Anmeldung als ein recht zweifelhaftes Unternehmen erscheint. So schreibt z. B. Dunkhase[6]: «Die praktische Bedeutung einer Erfindung läßt sich im Patenterteilungsverfahren in vielen Fällen noch gar nicht übersehen. Es ist unmöglich, die Vielgestaltigkeit des Lebens, mit welchem die Erfindung in Berührung zu treten hat, nach allen Richtungen hin ins Auge zu fassen und danach dem Patentschutze die zutreffende Abgrenzung zu geben.» Und ähnlich Klauer-Möhring[7]: «Oft ist es aber auch geradezu unmöglich, den Schutzumfang in vollem Umfange abzugrenzen; denn weder Anmelder noch Patentamt sind in der Lage, immer schon im voraus die zahlreichen und mannigfachen Möglichkeiten einer Verletzung, Umgehung und Ausgestaltung der Erfindung zu übersehen. Diese Möglichkeit bringt oft erst die spätere Entwicklung, in vielen Fällen sogar erst der Verletzungsprozeß, in dem sich das Patent und eine bestimmte Verletzungsform gegenüberstehen.»

Diese Erkenntnisse gelten natürlich nicht für jede Erfindung gleichmäßig; darum sind sie auch cum grano salis zu nehmen. Immerhin beruhen sie auf praktischen Erfahrungen an Hand bedeutender Patentprozesse [8].

Danach bedeutet es einerseits eine Unbilligkeit und Verständnislosigkeit gegenüber dem Leben, den Schutz auf den Patentgegenstand (Mindestschutzbereich) zu beschränken, andererseits ist es aber auch unmöglich, diesen Schutzbereich zum vornherein wörtlich festzulegen. Schützt man nun die Erfindung über den Gegenstand des Patentes hinaus, so ist darin nicht etwa eine Erstreckung des Patentschutzes zu erblicken, sondern eine Erstreckung der Erfindung [9].

---

[6] III, S. 11.

[7] S. 155.

[8] Vgl. z. B. Wieland in ZFSR, N. F. 43, S. 384 über die Erfindung Coolidge.

[9] Kohler, Handbuch, S. 222.

Dieses Hinausgreifen des Schutzes über den Patentgegenstand hinaus liegt im Wesen der Erfindung begründet. Wenn über das Nichtübereinstimmen von Patentgegenstand und Schutzumfang noch gestritten wird, so handelt es sich um terminologische Streitigkeiten [10], bei denen der Begriff des Patentgegenstandes je nachdem verändert wird. So wird z. B. der «richtig verstandene» Gegenstand des Patentes dem Schutzumfang gleichgesetzt [11].

Und wenn Müller-Liebenau [12] in dieser Unterscheidung nur eine aus Ratlosigkeit geborene Begriffskünstelei sieht, so mag das von seinem Standpunkt aus seine Richtigkeit haben, indem er mit ganz andern Begriffen arbeitet. Über die oben erwähnten Tatsachen kann man sich indessen nicht hinwegsetzen [13]. Im übrigen berührt uns der allgemeine Streit über die Anwendbarkeit der «Isay-Wirthschen Theorie» wenig [14]. Denn für die Fassung des Patentanspruches, wie sie in § 7 gefordert wird, fällt gar nichts anderes in Betracht als eine Ausdehnung des Schutzumfangs über den konkreten Gegenstand des Patentes hinaus, wenn nicht auf einen ausreichenden Patentschutz verzichtet werden soll.

Nun frägt es sich natürlich, ob das Gesetz eine solche Ausdehnung kenne oder nicht; alle schönen Konstruktionen nützen nichts, wenn das Gesetz sich ihnen verschließt. An zwei Stellen erhalten wir auf unsere Frage eine eindeutige Antwort.

a) Art. 7 Abs. 2: «Betrifft die Erfindung ein Erzeugnis, so ist der Patentinhaber ausschließlich berechtigt, dasselbe zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder gewerbsmäßig zu gebrauchen. Diese Wirkung erstreckt sich auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse eines patentierten Verfahrens.»

Nach dieser Bestimmung wird also etwas geschützt, das gar nicht Gegenstand des Patentes ist; das unmittelbare Erzeugnis braucht nicht einmal in der Patentschrift erwähnt zu werden. Wenn aber etwas geschützt wird, das nicht beansprucht ist, so heißt das doch nichts anderes als: der Schutzumfang greift über den Patentgegenstand hinaus.

b) Wiederum Art. 38: «Gemäß den nachstehenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden:

1. wer den Gegenstand einer patentierten Erfindung widerrechtlich nachmacht oder nachahmt.»

---

[10] Vgl. über diese Frage das Neueste bei Klauer-Möhring, S. 173.

[11] Kisch, S. 155.

[12] S. 231.

[13] Vgl. auch Pietzcker, S. 271 und Isay, Patentgesetz, S. 179.

[14] Der Streit ging zwischen Isay und Besso hin und her. Vgl. hiezu die Bemerkung darüber bei Schenkel, S. 18.

Im Gegensatz zum nachgemachten stimmt der nachgeahmte Gegenstand mit dem Gegenstand des Patentes nicht in allen Teilen überein. Praktisch wird die Abweichung vom patentierten Gegenstand wohl meist in der Verwendung von Äquivalenten liegen [15]. Diese besondere Anführung der Nachahmung durch das Gesetz läßt den Schluß zu, daß Äquivalente unter den Schutz des Patentes fallen. Und eben auf diesen Begriff der widerrechtlichen Nachahmung stützt sich die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereiches. Eine Definition dieses Begriffes ist hier nicht nötig; im folgenden wird er sein Wesen offenbaren. Eine Definition nützt aber auch nicht viel, weil zur Beurteilung des Tatbestandes der Nachahmung, gleich wie bei der Erfindung, hauptsächlich Werturteile notwendig sind.

Die Zulässigkeit und Richtigkeit unserer Unterscheidung zwischen dem Gegenstand des Patentes und dessen Schutzumfang erweist sich demnach am Gesetz [16].

Das juristisch Bedeutsamste dieser Unterscheidung besteht aber darin, daß nicht der Erfinder, sondern der Richter in concreto den sachlichen Geltungsbereich festlegt.

3. Es läßt sich unschwer in Form einer Definition sagen, welches der Begriff des sachlichen Geltungsbereiches sei. Er ist das technische Gebiet, dargestellt durch konkrete Anwendungsformen, denen ein gemeinsamer Erfindungsgedanke zugrundeliegt, kraft dessen diese den gesetzlichen Schutz des Patentes genießen. Dazu sind auch die unmittelbaren Erzeugnisse von patentierten Verfahren zu rechnen. So oder ähnlich läßt ich das ausdrücken [17].

Ungemein schwierig aber ist die Feststellung des sachlichen Geltungsbereiches in concreto. Das Reichsgericht hat sie einmal die «vielleicht allerschwierigste Denkoperation, die dem Juristen überhaupt zugemutet wird», genannt [18]. Über diese Schwierigkeiten, die sich durch kein Schema aus der Welt schaffen lassen, muß man sich klar sein. Es geht aber nicht an, deshalb nun den bequemern Weg zu wählen, nämlich den der gewöhnlichen Subsumtion der konkreten Fälle unter den Patentanspruch.

Daß als Objekt des Erfindungsschutzes nur der Erfindungsgedanke zu betrachten ist, haben wir im § 7 festgestellt. Wie ist nun dieser Erfindungsgedanke aus dem Patentanspruch herauszuschälen? Der Erfindungsgedanke ist eine Abstraktion aus dem Erfin-

[15] Schönberg, SJZ 29, S. 229.

[16] Vgl. Isay, Auslegung, S. 14.

[17] Vgl. z. B. Frick, S. 60.

[18] Siehe Isay, Patentgesetz, Vorrede.

dungsgegenstand, und zwar in doppeltem Sinne. Die hiezu notwendige Denkoperation ist nicht einheitlich, sondern sie besteht

a) im Feststellen dessen, worin das Erfinderische am konkreten Gegenstand liegt, und

b) im Verallgemeinern des Erkannten zum Prinzip.

Bei den folgenden Untersuchungen und Überlegungen wird der Anschaulichkeit halber zumeist an Patente mit körperlichen Gegenständen gedacht. Grundsätzlich gilt für das Verfahren in analoger Weise dasselbe; auf das Besondere wird am Schluß des Paragraphen eingetreten.

Der Patentgegenstand kann sowohl eine Sache mit ihren Bestandteilen als auch nur einer oder einzelne dieser Bestandteile im Sinne von Art. 642 Abs. 2 ZGB sein. In der Regel ist er die kleinste körperliche Einheit, in der sich der Erfindungsgedanke widerspiegelt; diese kleinste Einheit kann aber auch eine funktionelle Einheit sein (eine Maschine), wenn nämlich nicht nur der Bestandteil an sich, sondern der in bestimmter Art und Weise angebrachte Bestandteil erfinderisch ist. Es ist einesteils aber schwierig, Vorschriften über die körperliche Reichweite des Patentgegenstandes in dem Sinne zu machen, daß nur das wirklich Erfinderische zur Darstellung gelangen dürfe; andernteils ist es aber noch schwieriger, diese Vorschriften zu befolgen; dies dürfte dem Erfinder kaum zugemutet werden.

Mit Bezug auf den Umfang des angemeldeten Patentgegenstandes bildet die Sache nicht notwendig in ihrer Gesamtheit die Verkörperung des Erfindungsgedankens. Die Erfindung kann in einem oder mehreren Merkmalen des körperlichen Gegenstandes liegen [19]. Einzelne Bestandteile können neu sein und andere zugleich nicht; dennoch kann das Ganze in irgendeiner Hinsicht vom Erfindungsgedanken erfüllt sein. Damit ist aber nicht gesagt, daß die Erfindung weiter reiche als die Neuheit. Zuerst muß nämlich festgestellt werden, was auf Neuheit zu untersuchen sei. Es ist billig, zu sagen, wenn die Neuheit am Gegenständlichen, Stofflichen hafte, so solle dieses beansprucht werden, wenn sie aber in der Kombination bekannter Elemente liege, die Kombination. Diese Unterscheidung ist theoretisch; sie läßt sich praktisch kaum durchführen. Denn die Erfindung ist immer eine Kombination, nur in mehr oder weniger bedeutender Weise [20]. Der Unterschied, der gemacht wird zwischen der sog. Kombinationserfindung und den andern Erfindungen ist ein gradueller, wobei zuweilen ganz ausgeprägte Typen erscheinen. Je mehr die Technik sich vervollkomm-

[19] Vgl. Dunkhase III, S. 9.

[20] Vgl. Dunkhase III, S. 13, Kisch, S. 34. Daneben die besondere Meinung von Schenkel, S. 25. Anderer Meinung Egli, S. 13.

net, um so größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß bei der Kombination immer mehr bekannte Elemente mitspielen, also das rein kombinatorische Moment zu überwiegen beginnt. Die Erfindung ist aber als Ganzes zu schützen, sowohl die Kombination als auch die neuen und die bekannten Bestandteile, sofern sich diese in jenem bestimmten Zusammenhang befinden. Eine einheitliche Darstellung dieser verschiedenen Elemente unter einem Gesichtspunkt im Patentanspruch ist aber nur durch die Darstellung des körperlichen Gegenstandes möglich.

Im Sinne dieser Überlegungen muß also zuerst festgestellt werden, worin beim Patentgegenstand das Neue zu erblicken ist, und dieses ist auf die übrigen Merkmale der Erfindung hin zu prüfen. Nach dieser Prüfung soll klar zutagetreten, welche stofflichen und welche kombinatorischen Elemente des Patentgegenstandes im Bereiche der Erfindung liegen. Das ist die unter a) genannte Abstraktion, welche in erster Linie vorzunehmen ist. Das Vorgehen besteht in nichts anderem als in einem Vergleich des Tatbestandes mit dem Erfindungsbegriff, wobei allerdings nur die Neuheit objektiv feststellbar ist und alle andern Merkmale durch ein Werturteil zu ermitteln sind. Was demnach dem Erfindungsbegriff entspricht, wird vom andern abstrahiert.

Und nun folgt die zweite Abstraktion im Sinne der Verallgemeinerung dessen, was durch die erste gefunden wurde. Dieses Vorgehen ist nun das, was man gewöhnlich die Gewinnung des Erfindungsgedankens nennt. Dem durch die erste Abstraktion Gefundenen liegt nämlich vielleicht ein weitergehendes Prinzip zugrunde, welches formuliert werden kann, indem die in Frage stehenden Begriffe immer abstrakter gestaltet werden.

Wie weit darf nun diese Abstraktion gehen? Wir müssen uns zum vorneherein darüber klar sein, daß eine allgemeingültige Antwort in Form eines Begriffs, unter den die einzelnen Tatbestände einfach subsumiert werden könnten, auch hier nicht gegeben werden kann. Die Entscheidung im einzelnen Fall muß dem richterlichen Ermessen überlassen bleiben in dem Sinne, daß er ein Werturteil über die Erfindung zu fällen hat. Die Denkarbeit des Richters ist hier eine wertende, nicht eine subsumierende. Über die Frage des Werturteils sei hier weiter nichts bemerkt. Wer ihm jegliche Zuverlässigkeit abspricht, verkennt einen Wesenszug des Rechts überhaupt und stellt seinen Inhalt prinzipiell in Frage.

Allerdings kann eingangs festgestellt werden, unter welchem Gesichtspunkt gewertet werden soll. Auszugehen ist vom Satz: Große Erfindung — großer Schutzbereich; kleine Erfindung — kleiner Schutzbereich [21]. Dieser Satz ist aus den USA. herüberge-

[21] Vgl. Pietzcker, S. 300, Weidlich und Blum, S. 170. Dagegen Isay, Auslegung, S. 49.

kommen; in unserm Patentgesetz hat er natürlich keinen Ausdruck gefunden, aber das Bundesgericht zeigt sich ihm nicht abgeneigt [22]. Er ist einer von jenen Sätzen, die um ihrer Brauchbarkeit und um des gerechten Gedankens willen in der Gerichtspraxis recht schnell Geltung erlangen und sie auch wirklich verdienen. Je größer der technische Fortschritt ist, um so größer ist in der Regel das Verdienst des Erfinders, um so schützenswerter sind auch seine Interessen [23].

Die Frage ist jetzt nur die, was unter einer großen oder einer kleinen Erfindung zu verstehen sei. Der Begriff, der dieser Frage entspricht, ist derjenige der Erfindungshöhe. Der Ausdruck wurde vom Reichsgericht geprägt und ist selbstverständlich umstritten [24].

Um die Erfindungshöhe im konkreten Fall feststellen zu können, müßten wir eigentlich diesen Begriff zerlegen. Mit der Kenntnis des analysierten und definierten Begriffes ist aber auch hier nicht viel gewonnen. Auch seine Definition läßt sich nicht ohne Werturteile anwenden. Wir erkennen immer mehr, daß Definitionen mehr diktatischen als praktischen Wert besitzen. Es nützt nichts, Begriffe zu kennen, wenn man das Leben nicht kennt. Erfahrung gilt hier mehr als begriffliches Wissen. Dies muß zum Verständnis des folgenden vorausgeschickt werden.

Eine gewisse Unbestimmtheit des Begriffes «Erfindungshöhe» müssen und dürfen wir ruhig hinnehmen. Wir können nicht Kriterien angeben, die über jegliche Diskussion erhaben und keiner quantitativen Steigerung zugänglich sind. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß wir Begriff und Ausdruck in Bausch und Bogen verwerfen sollen [25]. Die Erfindungshöhe bemißt recht eigentlich den Wert der Erfindung, und sie orientiert sich an der Größe der schöpferischen Leistung, des technischen Fortschrittes, des Nutzens usw. Eine abschließende Aufzählung erübrigt sich; zuviele Faktoren können hier eine Rolle spielen. Die Erfindungs-«höhe» bezeichnet wirklich ein Maß; der Ausdruck ist plastisch und erweckt mit Bezug auf dieses Maß keine falschen Vorstellungen [26]. Wenn wir auch nicht mit Einheiten messen können, so bedeutet das nicht, daß wir nicht bewerten können, daß das Objekt keiner Wertung zugänglich wäre.

Freilich muß man sich daher immer vor Augen halten, daß im Augenblicke der Patenterteilung über die wenigsten Erfindungen ein endgültiges Urteil möglich ist. Der Wert und die Bedeutung

---

[22] BGE 58 II 289.

[23] Vgl. Schenkel, S. 30.

[24] Vgl. Bircher, S. 51 ff, Schönberg SJZ 29, S. 230, Schenkel, S. 46 ff.

[25] Wie Schenkel, S. 46 ff.

[26] Anderer Meinung, Schenkel, S. 47.

einer Erfindung liegen in diesem Zeitpunkt nicht immer klar auf der Hand.

Das ändert sich aber, wenn das Patent zur gerichtlichen Beurteilung kommt. Seit der Patenterteilung ist eine gewisse Zeit verstrichen, innerhalb welcher der Wert der Erfindung (und des Patentes) sich gezeigt hat. Im Prozesse stehen sich im allgemeinen zwei Ausführungsformen gegenüber, und gerade an Hand von andern Ausführungsformen oder Nachahmungen läßt sich ein Urteil über die Erfindung finden. Der Richter befindet sich demnach insofern in einer günstigen Lage, als er zur Bildung seines Urteils wichtige Tatsachen heranziehen kann, die bei der Patentanmeldung nicht vorlagen, und die ihm die Feststellung, ob es sich um eine große oder um eine kleine Erfindung handelt, erleichtern. Wenn behauptet wird, daß bei diesem Vorgehen der Richter in die prinzipielle Unmöglichkeit versetzt werde, selbst die letzte Entscheidung zu treffen [27], so wird damit dem Richter die Fähigkeit abgesprochen, anders als subsumierend, nämlich wertend, zu denken.

Je nachdem sich die zu beurteilende Erfindung als eine größere oder kleinere darstellt, soll die Abstraktion des Erfindungsgedankens mehr oder weniger weit gehen; aber immer nur soweit als das Erfinderische gewahrt bleibt. Der technologische Begriff des Erfindungsgedankens kann deshalb mehr oder weniger umfangreich gestaltet werden, je nachdem mehr oder weniger Merkmale von seinem Inhalt abstrahiert werden. Ein inhaltsarmer, umfangreicher Begriff kann natürlich viel mehr Tatbeständen zugrunde gelegt werden als ein inhaltsreicher. Und das ist nun die Gewissensfrage, die der Richter beantworten muß: Darf ich den Erfindungsgedanken eines Patentes derart verallgemeinern, daß z. B. die Verletzungsform, die gerade vorliegt, unter diesen Begriff fällt? Der Erfinder — das sei hier in Erinnerung gerufen — braucht nämlich nicht alle Zusammenhänge erkannt zu haben; es genügt, wenn er ein bestimmtes Prinzip angewendet hat.

Keine Verallgemeinerung des Erfindungsgedankens bei ganz kleinen Erfindungen (die in Deutschland z. B. nur den Gebrauchsmusterschutz genössen) hat zur Folge, daß auch Äquivalente nicht geschützt werden, in der Verwendung von Äquivalenten also keine Patentverletzung erblickt wird. Allerdings ist dann hier zu beachten, daß auch der kleine Erfinder nicht ganz um die Früchte seiner Arbeit gebracht werden soll.

Je größer nun die Verallgemeinerung wird, desto eher werden einzelne Äquivalente und auch andere Ausführungsformen unter den Schutz des Patentes fallen. Die Begriffe des Äquivalentes und

[27] Besso, S. 11.

der Ausführungsform sind im Patentrecht geläufig und nicht umstritten [28]; ein näheres Eingehen darauf kann deshalb unterbleiben. Hingegen sei festgehalten, daß hier auf die übliche Unterscheidung von «patentrechtlichen», «technischen» und «glatten» Äquivalenten verzichtet und ihr Verhältnis zum Schutzumfang des Patentes unter einem allgemeinern und prinzipiellen Gesichtspunkt betrachtet wird [29].

Die Frage, ob ein Äquivalent unter den Schutz des Patentes falle oder nicht, ist gar keine andere als die, ob in der Verwendung jenes bestimmten Äquivalentes eine Erfindung zu erblicken sei oder nicht [30]. Und zwar soll hier ein strenger Maßstab angelegt werden; ein glücklicher Gedanke allein genügt nicht, um die Verwendung eines Äquivalentes durch einen Dritten als erfinderisch und deshalb nicht unter Schutz stehend anzusehen. Die Verwendung des Äquivalentes muß schon einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der ursprünglichen Erfindung darstellen. Der Grund für diese strengere Beurteilung liegt darin, daß bei dem heutigen Stande der Technik die Umgehungsmöglichkeiten durch Äquivalente recht zahlreich sind, und die Freigabe der Äquivalente ein Patent unter Umständen wertlos machen könnte, was die Schutzlosigkeit des Erfinders bedeutete. Es ist nicht zu vergessen, was eine sachverständige Stimme gesagt hat: «Der erfahrene Techniker findet schließlich immer wieder einen Ausweg, um die gleiche Erfindung in anderer Form benützen zu können, ohne gegen den Wortlaut des Patentanspruchs zu verstoßen» [31].

Etwas heikler gestaltet sich die Antwort auf die Frage nach dem Schutz anderer Ausführungsformen, denen der Erfindungsgedanke im Wesentlichen zugrundeliegt. Auszuscheiden ist der Fall, wo verschiedene Ausführungsformen in der Patenbeschreibung aufgezählt sind; diese sind m. E. ohne weiteres zu schützen, auch wenn sie nicht «beansprucht», d. h. im Patentanspruch enthalten sind. Denn geschützt ist der gemeinsame Erfindungsgedanke. Im übrigen sei auf § 12 verwiesen.

Während die Verwendung von Äquivalenten bei durchgearbeiteten Erfindungen in der Regel nichts Erfinderisches darstellen dürfte, vergrößert sich diese Möglichkeit bei andern Ausführungsformen. Aber auch hier liegt die Lösung wiederum in der Beantwortung der Frage nach Erfindungsqualität gegenüber der ursprünglichen Ausführungform. Hierbei muß allerdings die unter a) genannte Abstraktion auf das sorgfältigste vorgenommen werden;

---

[28] Vgl. Pietzcker, S. 259.
[29] Gleicher Meinung, Schenkel, S. 30. Anderer Meinung, Egli, S. 51.
[30] Vgl. Weidlich und Blum, S. 76.
[31] Ing. Sommer SJZ 12, S. 245.

kein stoffliches oder kombinatorisches Element darf unberücksichtigt bleiben.

In jedem Falle bedarf diese Feststellung des Erfinderischen aller Sorgfalt; sie muß immer an der realen Wirklichkeit vorgenommen werden, nicht am begrifflich Vorgestellten. Obschon der Richter deshalb in vielen rein technischen Fragen auf Sachverständige angewiesen ist, darf er dabei seinen gesunden Menschenverstand ruhig walten lassen; die Technik ist keine Geheimwissenschaft und auch für den Juristen verständlich, wie die meist überaus sorgfältige Behandlung der tatbeständlichen Seite bei patentrechtlichen Streitigeiten beweist. Die größte Schwierigkeit bereitet zuweilen die komplizerte Fassung der Patentansprüche im Patentanwaltsdeutsch. Denn vom Patentanspruch aus, über die konkrete, ihm entsprechende Lösung muß zur Beurteilung geschritten werden. In diesem Sinne ist er maßgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes; er kennzeichnet die Erfindung und dient somit als Grundlage für die Feststellung des Schutzumfanges, nicht aber als Kennzeichnung des Schutzumfanges selbst [32].

4. Auf das Verfahren sind die gleichen Grundsätze anzuwenden. Das methodische Vorgehen vom konkreten Verfahren aus soll ebenfalls zur Erkenntnis des Schutzbereiches führen, der unter Umständen über dieses Verfahren, d. h. die einzelnen Mittel, hinausgreift, damit das Patent gegenüber widerrechtlichen Umgehungen seine Kraft nicht verliert.

Art. 6 Abs. 2 allerdings stellt eine Ausnahme auf: Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe dürfen je nur ein Verfahren zum Gegenstand haben, das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt. Wörtlich sagt dieser Satz nun freilich nichts anderes als was schon im § 7 dargelegt wird, daß nämlich der Patentgegenstand etwas Bestimmtes, Konkretes sein soll. Gemeint ist allerdings etwas anderes; der gesetzliche Ausdruck ist nicht präzis. Der Sinn dieser Bestimmung ist der, daß der sachliche Geltungsbereich nicht über den Gegenstand, das bestimmte Verfahren, ausgedehnt werden dürfe. Äquivalente fallen demnach nicht unter den Schutz des Patentes. Es handelt sich hier um eine bewußte, nicht zu diskutierende Ausnahme. Die — sonst anerkannten — Grundsätze über die Äquivalente werden aus rein praktischen Überlegungen heraus für einen besondern Fall ausgeschlossen. Im Gegensatz zu mechanischen Verfahren erscheinen bei chemischen so viele äquivalente Möglichkeiten, daß ein Umfassen derselben durch ein Patent

[32] Vgl. Dunkhase III, S. 11, 25. Bemerkenswert auch die Ansicht Isays, Auslegung, S. 51.

unübersehbare Folgen hat. Im übrigen ist auf diese sog. chemischen Serienpatente hier nicht einzutreten[33].

5. Man mag nun sagen, die Feststellung des sachlichen Geltungsbereiches in der Art und Weise, wie sie hier dargestellt ist, bedeute einen Umweg. Er ist aber der einzige Weg zu einem gerechten Schutz. Die Aufgabe des Erfinders bei der Patentanmeldung besteht nicht darin, sämtliche konkreten Anwendungsfälle und Umgehungsmöglichkeiten unter einen Begriff zu fassen, ähnlich dem Gesetzgeber, der eine Norm statuiert. Der Erfinder soll vielmehr eine konkrete Lösung offenbaren; das andere wird ihm wahrscheinlich doch nicht gelingen.

§ 10. Die Beurteilung der Nichtigkeit, Identität und Abhängigkeit

Es liegt nun noch ob, im einzelnen zu untersuchen, wie sich der Patentanspruch mit Bezug auf die Nichtigkeit beurteilen läßt, nämlich soweit die Nichtigkeitsgründe unmittelbar oder mittelbar an ihm liegen. Dasselbe ist zu tun mit Bezug auf die Identität und die Abhängigkeit. Dabei ist festzustellen, welche Rolle der Gegentand des Patentes, der Erfindungsgedanke und der Schutzumfang spielen.

Die Nichtigkeitsgründe, welche gégen ein Patent wirksam geltend gemacht werden können, werden im Gesetz abschließend aufgezählt. Soweit sie den Patentanspruch im Rahmen des hier Behandelten berühren, seien sie angeführt. Art. 16:

«Das Patent ist durch den Richter nichtig zu erklären:

1. wenn keine Erfindung vorhanden ist;

4. wenn die Erfindung nicht neu ist;

5. wenn die Erfindung Gegenstand eines andern, auf Grund einer frühern Anmeldung erteilten gültigen Patentes ist.

8. wenn der Patentanspruch, selbst unter Beiziehung der Beschreibung, keine klare Definition der Erfindung ergibt.»

Den Nichtigkeitsgrund von Ziff. 5 behandeln wir gesondert, weil er seinem Wesen nach etwas Spezielles darstellt, den Mangel an Priorität[1], d. h. Mangel an Neuheit unter besondern Verhältnissen. Er beruht auf dem Tatbestand der Identität von Erfindungen. Dieser Begriff ist näher zu umschreiben.

---

[33] Vgl. Weidlich und Blum, S. 182 ff.

[1] Vgl. Gaß, S. 81.

Die Nennung und Behandlung der Abhängigkeit im gleichen Atemzug erfolgt nur deshalb, weil der gemeinsame Gesichtspunkt dieses Paragraphen in der Beurteilung des Patentanspruches liegt.

I. Die Beurteilung der Nichtigkeit.

Wenn keine Erfindung vorhanden ist, wenn das Merkmal der Neuheit fehlt, und wenn der Patentanpruch, selbst unter Beiziehung der Beschreibung, keine klare Definition der Erfindung ergibt, kann ein Patent nichtig erklärt werden. Die Prüfung auf Nichtigeit ist deshalb a) eine Prüfung des durch den Patentanspruch Dargestellten und b) eine Prüfung der Darstellung selbst, des Patentanspruchs.

a) Ob eine Erfindung vorliege und ob — darin eingeschlossen — diese neu sei, beurteilt sich in erster Linie nach dem Patentanspruch. (Die beiden aufgezählten Nichtigkeitsgründe werden konsequenterweise nach § 8 als ein einziger behandelt).

Man hat es zuweilen als notwendig erachtet, darauf hinzuweisen, daß für die Beurteilung des Erfindungscharakters der Gegenstand des Patentes das Objekt bilde [2] und nicht etwa dessen sachlicher Geltungsbereich. Allein, es ist nicht einzusehen, weshalb dies ausdrücklich hervorgehoben wird. Wenn man einerseits zwischen dem Gegenstand des Patentes und dessen Schutzumfang nicht unterscheiden will, andererseits aber unter dem Gegenstand etwas recht Unbestimmtes versteht, wirkt dieser Hinweis höchstens verwirrend. Der sachliche Geltungsbereich, in seiner bloßen Existenz als Begriff, kann ja doch nicht auf Erfindungscharakter geprüft werden.

Die Prüfung auf Erfindungscharakter besteht nun in nichts anderem als im Vergleich des Gegenstandes des Patentes mit dem Erfindungsbegriff. Es findet die auf S. 63 bereits genannte Abstraktion statt; eine Wiederholung des dort Ausgeführten erübrigt sich.

b) Während der vorhin angeführte Nichtigkeitsgrund darin besteht, daß etwas, das klar erkannt wird, nicht als Erfindung gewertet werden kann, besteht der zweite darin, daß aus dem Patentanspruch überhaupt nichts Klares ersichtlich ist.

An dieser Stelle ist Ziff. 8 des Art. 16 zu Art. 5 Abs. 4, wo es heißt, zur Ergänzung der im Patentanspruch gegebenen Definition dürften Unteransprüche aufgestellt werden, ins richtige Verhältnis zu setzen. Einerseits sollen die Unteransprüche die Definition ergänzen, andererseits ist das Patent nichtig zu erklären, wenn der Patentanspruch auch unter Beiziehung der Beschreibung

[2] Weidlich und Blum, S. 282, Isay, Auslegung, S. 31.

keine klare Definition ergebe. Es erscheint auf den ersten Blick recht unerfindlich, was die Beschreibung überhaupt zu tun habe, wenn doch zu dessen Ergänzung schon die Unteransprüche da seien.

Die Frage läßt sich einzig und allein so lösen, daß man — mit guten Gründen, die aus dem nächsten Paragraphen zu ersehen sind — annimmt, im Ausdruck «Patentanspruch», wie er in Art. 16 verwendet wird, seien die Unteransprüche eingeschlossen. Ihnen kommt ja in diesem Zusammenhang dieselbe Bedeutung zu wie dem Anspruch selbst. Die Beschreibung fällt zur Ergänzung deshalb erst n a c h den Unteransprüchen in Betracht.

Was ist nun aber unter der «Beiziehung» der Beschreibung zu verstehen? Daß man vom Patentanspruch eine klare Definition verlangt, heißt wohl nichts anderes, als daß er imstande sein muß, eine technisch eindeutige und vollständige Vorstellung hervorzurufen; dies natürlich nur beim Fachmann, der die Fachausdrücke kennt.

Nun kann der Patentanspruch in dieser Beziehung ganz ungenügend sein, an Hand der Zeichnung und der Beschreibung im engern Sinne läßt sich aber ein technisch einwandfreies Bild der Erfindung machen. Unter «Beiziehung» der Beschreibung erscheint also die Erfindung in voller Klarheit; damit ist jedoch die Beschreibung zum maßgebenden Bestandteil des Patentes geworden, was wohl n i c h t im Sinne des Gesetzes liegt. Die Definition als solche bleibt aber damit auch gleich gut und gleich schlecht, wie sie vorher war.

Eine Beiziehung der Beschreibung, welche die Definition klarer gestalten soll, ist nur so denkbar, daß die unvollständige Darstellung des Patentgegenstandes — in Gedanken — aus der Patentbeschreibung vervollständigt wird. Dann werden Lücken, welche die knappe Fassung des Patentanspruchs zur Folge haben kann, ausgefüllt, so daß vor uns ein klar umgrenzter Gegenstand ersteht. Diese Ergänzung darf aber nur innerhalb gewisser G r e n z e n vor sich gehen, damit nicht schließlich die Beschreibung allein maßgebend wird. W o allerdings diese Grenzen liegen, soll der § 12 zeigen.

Es darf hier noch festgestellt werden, daß zu einer klaren Definition wohl auch ein richtiges und verständliches Deutsch gehört. Daß die Gerichte sich hierüber einer Meinungsäußerung enthalten, ist begreiflich. Aber es muß doch einmal ausgesprochen werden: Jene Patentansprüche, die in einem unübersichtlich langen und ineinandergeschachtelten Wortgefüge bestehen, tragen nicht wenig zu der hie und da beklagten Rechtsunsicherheit bei. Überall, wo

es sich um die Darstellung von etwas Kompliziertem handelt, treffen wir diese Satzungetüme an.

Es ist aber hier nicht angebracht, einen solchen Anspruch nach unserm Geschmack umzuformen und ein Musterbeispiel zu geben; das wäre eine billige Kunst. Hiezu sollte man nicht nur den betreffenden Patentanspruch vor Augen haben, sondern den Gegenstand des Patentes selbst.

Zum Schluß ist noch zu bemerken, daß diesem Nichtigkeitsgrund nur geringe Bedeutung zukommt [3]. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil über die Fassung des Patentanspruchs soviel Unklarheit herrscht. Aus diesem Grunde fällt es praktisch außerordentlich schwer, das Ungenügen einer Definition geltend zu machen und nachzuweisen. Man versucht eher, den Erfindungscharakter abzustreiten, und hier wiederum in erster Linie die Neuheit.

II. Die Beurteilung der Identität.

Es kommt zuweilen vor, daß beim Erfinden mehrere Personen sich der Lösung derselben Aufgabe befleißigen und auch zum selben Resultat gelangen [4]. Es gibt Probleme, deren Lösung einem gewaltigen menschlichen Bedürfnis entspricht, Erfindungen, die geradezu in der Luft liegen.

In solchen Fällen ergeben sich bei der Patentierung Schwierigkeiten. Es ist ohne weiteres möglich, daß zwei Personen unabhängig voneinander und (annähernd) gleichzeitig dieselbe Erfindung machen. Beide Erfindungen sind wirkliche Erfindungen — aber nur eine von ihnen ist patentierbar.

Nun meldet der eine Erfinder seine Erfindung zur Patentierung an und Tags darauf der andere. Es kann auch mehr Zeit verflossen sein zwischen den beiden Anmeldungen, aber ohne daß der erste Anmelder seine Patentschrift sofort veröffentlicht oder sein Produkt auf den Markt geworfen hätte.

Wie liegen nun die Verhältnisse für den zweiten Anmelder? Er bekommt freilich ein Patent; das Amt kann ihm dieses nicht versagen; denn einerseits hat es nicht über die Neuheit zu befinden, und andererseits liegt nach den Voraussetzungen des Art. 14 tatsächlich Neuheit vor.

Es besteht nun, und das ist hier hervorzuheben, kein Grund, dieses Patent wegen mangelnden Erfindungscharakters zu vernichten. In diesem Fall ist er nämlich im Zeitpunkt der Anmeldung vorhanden. Es kann nur vernichtet werden aus dem Grundsatz, daß für eine Erfindung nicht mehr als ein Patent erteilt werden

[3] Vgl. Weidlich und Blum, S. 298, Gaß, S. 99.
[4] Vgl. Kohler, Handbuch, S. 54.

kann; denn das Patent ist ein Monopol. Deshalb aber ist die Identität kein eigentlicher Nichtigkeitsgrund, und ihre Aufzählung in Art. 16 systematisch anzufechten. Sie ist logischerweise ein Patentverweigerungsgrund, und es ist schade, daß das Gesetz sich hier über diese Differenzierung hinwegsetzt. Ihr Platz wäre m. E. der Art. 2, wo sie als Mangel an Priorität zu berücksichtigen wäre.

Dieser Tatbestand allein erhebt die Identität zu etwas Besonderm. Nur hier ist sie ein selbständiger Grund zur Vernichtung eines Patentes.

Wie ist nun in concreto zu entscheiden, ob Identität zweier Patente vorliege oder nicht? (Bei der Konstruktion unseres Gesetzes, wo die Identität einen Nichtigkeitsgrund und nicht einen Verweigerungsgrund darstellt, stehen sich zwei Patente gegenüber, nicht etwa ein Patent und eine — noch nicht patentierte — Erfindung).

Es frägt sich, was miteinander verglichen werden soll, ob der Wortlaut der beiden Patentansprüche, die beiden Patentgegenstände oder die Erfindungsgedanken. Man hat sich richtigerweise auf den «Gegenstand des Patentes» geeinigt [5]. Identisch sind demnach Patente, wenn sie im Gegenstand übereinstimmen [6].

Sind die Patentgegenstände gleich, so liegt Identität vor; unwesentliche, äquivalente Abweichungen ohne Erfindungscharakter ändern daran nichts.

Eine andere Frage aber ist die, wie es sich dann verhält, wenn es sich, im Grunde genommen, um ein' und dieselbe Erfindung handelt, aber verschiedene Patentgegenstände zur Anmeldung gekommen sind. Die Frage ist terminologischer Natur; wir entscheiden uns hier dafür, daß bei einer Gegenüberstellung von Verfahren und Erzeugnis (um dieses Beispiel zu wählen) derselben Erfindung keine Identität vorliegt. Dabei spielt eine falsa demonstratio keine Rolle [7].

Im folgenden Beispiel haben wir es demnach nicht mehr mit Identität zu tun: Für ein' und dieselbe Erfindung hat ein Patentnehmer das Erzeugnis und der andere das Verfahren zu dessen Herstellung beansprucht, trotzdem der Erstanmelder beides hätte beanspruchen können (Art. 26 Abs. 4).

Nehmen wir zuerst an, der erste Anmelder habe beides beschrieben, aber nur das Erzeugnis beansprucht [8], der zweite hingegen beanspruche nur das Verfahren. Identität liegt nicht vor; wenn aber das beschriebene Verfahren zur Zeit, als der zweite

---

[5] Vgl. Isay, Patentgesetz, S. 153, Kisch, S. 106, Weidlich und Blum, S. 165.

[6] Egli, S. 72.

[7] Vgl. BGE 41 II 513, zitiert auf S. 103 der Abhandlung.

[8] Dann ist auch nur das Erzeugnis geschützt; vgl. § 12.

sein Patent anmeldete, durch Herausgabe der Patentschrift offenkundig geworden war, so konnte er auf dieses Bekannte gar kein Patent nehmen, und es ist nichtig zu erklären. Wenn aber noch keine Offenkundigkeit vorlag, so ist immer noch die Frage zu beantworten, ob der zweite sein Patent verwerten könne; denn, was nützt ihm das Verfahren, wenn die Erzeugnisse desselben den vom andern patentierten identisch sind? Er kann sich auch nicht darauf stützen, daß die unmittelbaren Erzeugnisse seines patentierten Verfahrens geschützt seien. In diesem Fall können sie nicht geschützt werden, da sie entweder den Gegenstand des ersten Patentes bilden oder doch unter dessen sachlichen Geltungsbereich fallen.

Nehmen wir als zweiten Fall an, der erste Anmelder habe nur das Erzeugnis beansprucht und auch nur dieses beschrieben, und der zweite beanspruche wiederum das Verfahren. Hier stehen sich zwei Patente gegenüber, die äußerlich nichts gemeinsam haben. Von einer Identität kann überhaupt keine Rede sein. Aber innerlich sind sie durch dieselbe Erfindung verbunden, und das äußert sich wiederum in der Wertlosigkeit des zweiten Patentes, wie im ersten Fall. Nichtig wäre es allerdings nicht. Wir sehen aus diesem Beispiel, daß man Patente nicht nur theoretisch beurteilen darf. Wenn auch keine Nichtigkeit besteht, so kann doch faktische Wertlosigkeit bestehen. Deshalb sind praktisch derartige Fälle selten.

Über die sog. Kombinationserfindung ist nichts Besonderes zu bemerken.

III. Die Beurteilung der Abhängigkeit.

Die Abhängigkeit hat mit der Nichtigkeit nichts zu tun. Bei ihr liegt der Fall vor, daß ein zu Recht bestehendes Patent nicht ohne Rechtsverletzung verwertet werden kann.

Die Entwicklung der Technik zeigt folgendes Bild: Große Erfindungen sind relativ selten; Die Masse der Erfindungen bringt jeweils nur einen kleinen Fortschritt [9]. Aber eine unablässige Aktivität im Einzelnen macht den großen Fortschritt im Ganzen aus. Eine Erfindung baut auf der andern auf; eine verbessert die andere. Nichts ist so vollkommen, daß es nicht noch einmal verbessert werden könnte. Und nun ist das Wesentliche: Bei dem raschen Fortschreiten der Technik ist eine Erfindung manchmal schon lange wieder verbessert, ehe deren Patentschutzdauer abgelaufen ist. Das Patentrecht will aber den Fortschritt fördern, nicht hemmen. Das zweite würde es jedoch tun, wenn die Verbesserung, infolge der

[9] Vgl. Graf und Besso, S. 14 ff., Schenkel, S. 39.

bestehenden und richtigen Grundsätze über den Sachgeltungsbereich nicht ausgeführt werden könnte. Dieser Tatsache trägt das Gesetz im Institut der Lizenz Rechnung. Der Inhaber eines Patentes für eine Erfindung, welche ohne Benutzung der Erfindung eines ältern Patentes nicht verwertet werden kann und im Verhältnis zu derselben oder an und für sich einen namhaften technischen Fortschritt aufweist, ist berechtigt, vom Inhaber des ältern Patentes nach Ablauf von drei Jahren seit dem amtlichen Datum seiner Eintragung eine Lizenz in dem für die Verwertung seiner Erfindung erforderlichen Umfang zu verlangen (Art. 22 Abs. 1).

Wann liegt nun diese Abhängigkeit vor? Über ihren Begriff herrscht in der Literatur nicht volle Übereinstimmung [10]. Doch wird sie zumeist umschrieben als jenes Verhältnis zweier Patente, bei dem die eine der beiden Erfindungen nicht ausgeführt werden kann, ohne in den Schutzbereich des andern Patentes einzugreifen [11]. Man faßt das so auf, daß die zweite Erfindung unter Mitbenutzung der ersten (d. h. deren ursprünglichem Erfindungsgedanken) entstanden ist, diese also mit einschließt.

Bei der Beurteilung der Abhängigkeit handelt es sich demnach nicht nur um ein Gegenüberstellen der beiden Patentgegenstände; vielmehr ist auszugehen vom sachlichen Geltungsbereich des ersten, des sog. Grundpatentes. Und zwar wird er «verglichen» mit dem Gegenstand des zweiten Patentes; d. h. es wird zunächst festgestellt, ob im Verhältnis zum ersten Patent überhaupt eine Erfindung vorliege. Darauf ist zu untersuchen, wie weit der im ersten Patent geschützte Erfindungsgedanke vom zweiten Patent mitbenutzt wird. Man könnte nun, rein theoretisch gesehen, aus der Erfindungsqualität der zweiten Erfindung schließen, daß es begrifflich überhaupt keine Abhängigkeit gebe, da ja die Erfindung etwas Unabhängiges per se sei. Dieser Schluß aber entspricht nur der Denkweise, welche in der Erfindung nichts Konkretes zu sehen vermag. Durch eine Verbesserungserfindung in dem Sinne, daß eine noch patentierte Erfindung weiter entwickelt wird, erfährt deren Gegenstand eine gewisse Veränderung, derart, daß er nicht mehr in seiner Gesamtheit unter ihren Geltungsbereich fällt, aber doch nicht hergestellt werden kann, ohne jenen zu verletzen.

Bei diesen Überlegungen muß man nicht nach begrifflichen oder rechtlichen Unterscheidungsmerkmalen suchen. Eine abhängige Erfindung unterscheidet sich in nichts von einer nicht abhängigen. Das Patent an und für sich besteht zu Recht, aber dessen

---

[10] Vgl. hiezu Egli, S. 64.

[11] Vgl. z. B. Pietzcker, S. 201, Osterrieth, Lehrbuch, S. 103, Damme und Lutter, S. 438.

Ausübung, d. h. die Ausführung der Erfindung stößt auf rechtlichen Widerstand. Primär ist das abhängige Patent, die abhängige Erfindung nur technisch und wirtschaftlich abhängig, und erst deshalb auch rechtlich, nicht etwa umgekehrt. Weil die Erfindung nur dadurch, daß sie auf bestehendes Patent aufgepfropft werden kann, weil sie nur in Verbindung mit einem unter Patentschutz stehenden Gegenstand etwas technisch und wirtschaftlich Brauchbares darstellt, ist sie abhängig.

Auf die besondern Unterscheidungen bei der Abhängigkeit ist hier nicht einzutreten [12].

Für die sog. Kombinationserfindung gilt nichts Besonderes.

§ 11. Die Unteransprüche

1. Um die Bedeutung der Patentbeschreibung in ihrem vollen Umfange klarzulegen, müssen ihre Funktionen auch gegenüber denjenigen der Unteransprüche abgegrenzt werden. Denn wenn beide, Unteranspruch und Beschreibung, sinnvoll nebeneinander bestehen sollen, so muß ihnen je eine besondere Funktion zugedacht sein; sonst ist eines von beiden überflüssig. Vielfach wird darauf zuwenig Rücksicht genommen, und das deshalb, weil das logische Verhältnis der Unteransprüche zum Patentanspruch zu wenig beachtet wird.

Dieses logische Verhältnis soll hier aufgezeigt werden; daraus aber sind die unausweichlichen Konsequenzen zu ziehen, auch wenn sie der allgemeinen Auffassung und dem, was zumeist geübt wird, teilweise widersprechen.

Die gesetzliche Bestimmung über die Unteransprüche lautet: «Zur Ergänzung der im Patentanspruch gegebenen Definition der Erfindung dürfen Unteransprüche aufgestellt werden» (Art. 5 Abs. 4).

2. Durch die Unteransprüche kann, sagt das Gesetz, die Definition der Erfindung ergänzt werden. Daß es sich also um eine Ergänzung der Definition und nicht etwa um eine Ergänzung der durch den Patentanspruch gekennzeichneten Erfindung (oder genauer: des Erfindungsgegenstandes) handelt, steht fest und wird nicht bestritten [1]. Ein Unteranspruch darf demnach nichts enthalten, das sich nicht begrifflich unter den Hauptanspruch subsumieren ließe. Eigentlich sollte die begriffliche Fixierung des Patentgegenstandes im Patentanspruch vollauf genügen, um die Er-

[12] Vgl. Egli, S. 66.

[1] Vgl. Weidlich und Blum, S. 174.

findung zu charakterisieren; Unteransprüche sind unter diesem Gesichtspunkt grundsätzlich nicht vonnöten. Aus zwei Gründen aber sind die definitionsergänzenden Unteransprüche wünschenswert, ja notwendig. Man muß sich immer vergegenwärtigen, daß der Patentanspruch einmal eine Darstellung in W o r t e n ist und dann auch eine k n a p p e Darstellung sein soll. Diese zweite Forderung wird allerdings nicht ausdrücklich vom Gesetz gestellt; sie entspricht aber dem begrenzenden Charakter des Patentanspruchs.

Aus dem ersten ergibt sich, daß diese Worte einmal mehr als einen Sinn haben, also mehrere Begriffe decken können, und zweitens, dass die Begriffe ihrerseits nicht immer so sehr bestimmt sind, daß sie einen unzweideutigen Vorstellungsgehalt besitzen. Die knappe Darstellung andererseits zwingt zur Auslassung von u. U. wesentlichen Einzelheiten, die in den Unteransprüchen ihren Platz finden.

Die Daseinsberechtigung der Unteransprüche ist ursprünglich nur durch die Art der sprachlichen Darstellung gegeben. Sie ergibt sich aus der Forderung, daß der Patentanspruch nicht zu überladen sei, sondern ein lesbares und verständliches Ganzes darstellen sollte. Wenn sich auch darin nach unserm Gesetz die Aufgabe der Unteransprüche nicht erschöpft, so darf primär doch nichts anderes hinter ihnen gesucht werden.

Die Rolle, die ein Unteranspruch zu übernehmen hat, wäre deshalb einmal die, Nominaldefinition zu sein, und dann, wichtige Einzelheiten, welche wohl begrifflich im Patentanspruch enthalten sind, ausführlicher darzustellen, wobei es sich auch um Determinationen handeln kann. Wenn es — aus Gründen der Darstellung — nicht möglich ist, den Patentanspruch in ganz determinierter Form zu fassen, so muß der Unteranspruch diese Aufgabe übernehmen.

3. Indessen hat das Gesetz den Unteransprüchen eine weitere Funktion überbunden. Besondere Bedeutung kommt ihnen zu im Falle des teilweisen Verzichts. Art. 19, wo dieser geregelt wird, lautet:

«Der Patentinhaber kann auf das Patent unter Wahrung der Einheit der Erfindung teilweise verzichten.

Der teilweise Verzicht ist unzulässig bei Patenten, die nur einen Patentanspruch und keine Unteransprüche aufweisen; bei andern Patenten wird er ausgeübt durch die Aufhebung von Patentansprüchen oder Unteransprüchen oder durch Zusammenlegen eines Patentanspruches mit einem oder mehreren Unteransprüchen zu einem neuen Patentanspruch oder endlich durch Zusammenlegen mehrerer Unteransprüche zu einem neuen Unteranspruch.»

Diese gesetzliche Regelung ist wohl einfach und eindeutig, aber sie ist dennoch zu kritisieren; denn sie ist zu schematisch und erweckt den Eindruck, daß ohne weitere Überlegungen dieses Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen bewerkstelligt werden könnte. Der einzige leitende Gesichtspunkt ist der, daß die Einheit der Erfindung gewahrt bleiben soll; vernachlässigt aber wird der Gedanke, daß das Patent nun auch auf das wirklich Erfinderische zu beschränken sei, welches nur im Vergleich mit dem Stand der Technik zu ermitteln ist. Ob diese Beschränkung mit der Streichung und Zusammenlegung von Ansprüchen und Unteransprüchen zusammenfällt, ist zufällig.

Im übrigen muß man sich folgendes vor Augen halten: Der Gegenstand des Patentes kann nicht nur als Ganzes eine Erfindung darstellen, sondern es können auch von diesem Ganzen abtrennbare Teile an sich Erfindungscharakter tragen. Der Patentanspruch kann das Ganze umfassen, ohne aber jeden einzelnen Teil näher zu determinieren. Wenn nun ein solcher Teil von einem Unteranspruch definiert wird, so kommt diesem eine relativ selbständige Bedeutung zu, indem er doch eine Erfindung repräsentiert.

Dies ist natürlich von Fall zu Fall verschieden; ein allgemeines Erfordernis, daß der Gegenstand des Unteranspruchs gegenüber dem Stand der Technik oder sogar gegenüber dem Hauptanspruch erfinderisch sein müsse [2], stellt sich bei uns gar nicht. Immerhin soll der Unteranspruch, auch wenn er nichts spezifisch Erfinderisches enthalten muß, doch keine technischen Gemeinplätze anführen [3]. Praktisch zeigt sich die Bedeutung des erfinderischen Unteranspruchs darin, daß er bei einem Teilverzicht an die Stelle eines Hauptanspruchs treten kann.

Hierher gehört auch noch die Frage, ob bei einer sog. Kombinationserfindung, bei der aber auch einzelne Elemente Erfindungscharakter tragen, in den Unteransprüchen diese einzelnen Elemente geschützt werden können. Im Kommentar von Weidlich und Blum [4] wird das abgelehnt, aber zu Unrecht, wie mir scheint. Denn wenn der die Kombination zum Ausdruck bringende Patentgegenstand im Hauptanspruch richtig fixiert worden ist, so wird das Erfinderische in ihm geschützt, sei es nun der Kombinationsgedanke oder bestimmte Elemente.

Bei der Regelung des teilweisen Verzichts — sie färbt auch ab auf die teilweise Nichtigkeit nach Art. 16, für die aber keine besondern Vorschriften bestehen — ist einmal grundsätzlich die praktische Seite dieser Streichung von Ansprüchen und Unteransprüchen zu berühren.

[2] Vgl. Klauer-Möhring, S. 344.
[3] Weidlich und Blum, S. 178.
[4] S. 178.

a) Welche Bedeutung hat die Streichung eines Patentanspruches? Auszugehen ist davon, daß der in einem Patentanspruch fixierte Patentgegenstand nur einen Teil der ganzen Erfindung darstellt, nämlich nur das Erzeugnis, die zu dessen Herstellung nötige Einrichtung oder das Verfahren. Werden nun in einem Patent mit drei Hauptansprüchen alle drei beansprucht, so sind die Folgen der Streichung verschiedene, je nachdem, um welchen Gegenstand es sich handelt.

Wird das Erzeugnis gestrichen, so hat das praktisch gar keine Wirkung, nämlich dann, wenn es das unmittelbare Erzeugnis des beanspruchten Verfahrens ist; es fällt unter dessen sachlichen Geltungsbereich. Der Verfahrensschutz erweist sich immer noch als stark genug.

Wird die Einrichtung gestrichen, so ist die Wirkung verschieden, je nachdem es sich um eine bekannte oder um eine noch unter fremdem Patentschutz stehende Einrichtung handelt. Im ersten Falle ändert sich für den Patentinhaber wenig; er verliert zwar für die Einrichtung das Monopolrecht, aber — wenn ihm das Erzeugnis das Wichtigste ist — so besitzt er es immer noch an diesem. Im zweiten Falle kann das ganze Patent wertlos werden, wenn die Einrichtung für den Herstellungsvorgang wesentlich ist.

Wird das Verfahren gestrichen, so ist die gleiche Unterscheidung zu machen. Im Falle, daß das Verfahren wegen Nichtneuheit z. B. vom Patentschutz ausgeschlossen ist, bleibt der Erzeugnisschutz immer noch bestehen. Im zweiten Falle ist mit der Wertlosigkeit des ganzen Patentes zu rechnen, da das patentierte Verfahren die unmittelbaren Erzeugnisse in seinen Schutzbereich einschließt, die Erzeugnisse also unter einem fremden Patent stehen.

Diese nur unvollständige und schematische Aufzählung soll eines zeigen: Zur Beschränkung eines Patentes ist die Streichung von Ansprüchen nicht sehr geeignet. Die innere Verbundenheit der e i n e n Erfindung, welche das Patent beschlägt, bringt es mit sich, daß ein solches Patent überhaupt wertlos wird oder praktisch fast keine Einbuße erleidet.

b) Welche Bedeutung kommt nun der Streichung eines Unteranspruches zu? Wenn ein Unteranspruch im richtigen logischen Verhältnis zum Hauptanspruch steht, so zeigt sich überhaupt keine Wirkung; denn ein Unteranspruch darf ja begrifflich nicht über den Hauptanspruch hinausgehen. Die Folge, welche eintritt, ist bloß die, daß weniger Klarheit darüber herrscht, wofür der Schutz beansprucht wird, nicht aber, daß der beanspruchte Schutz dadurch grundsätzlich kleiner würde. Solange der Patentanspruch nicht umredigiert ist, bleibt jener gleich.

Eine Ausnahme besteht — vom Standpunkt des Dritten aus

betrachtet — im folgenden Falle: Wenn die Ausführung oder Verwendung eines in einem Unteranspruch gekennzeichneten selbständigen Ganzen auch ohne Verbindung mit dem Gegenstand des Patentes für Dritte einen Sinn hat, so wird dadurch dieser Teil frei. Er gehört zwar immer noch zum Gegenstand des Patentes, wird aber, losgelöst von ihm, vom Erfindungsgedanken nicht mehr erfaßt. Die Erklärung für dieses Verhältnis liegt darin, daß das Erfinderische hier im Kombinatorischen liegt.

c) Was nun den Fall betrifft, daß ein Unteranspruch an die Stelle eines Hauptanspruchs zu treten hat, so ist Voraussetzung dafür, daß der Unteranspruch, wie schon erwähnt wurde, an sich eine Erfindung darstellen muß. Was aber von dieser Substitution eines Patentanspruchs durch einen Unteranspruch zu halten ist, soll unter der nächsten Ziffer ausgeführt werden.

d) Die andern Kombinationen: das Zusammenlegen von Patentansprüchen und Unteransprüchen, können hier übergangen werden. Im einzelnen Falle werden immer wieder die in a) und b) berührten Fragen auftauchen.

4. In der Botschaft des Bundesrates vom Jahre 1906 wird über die Unteransprüche gesagt, sie dienten dazu, dem Widerstreit der Interessen beim Patentbewerber, welcher nicht wisse, wie weit er in der Abstraktion bei der Fassung des Patentanspruches gehen solle [5], zu begegnen. Gemeint ist dabei nichts anderes, als daß dem abstrakten Gebilde des Patentanspruchs konkretere Formen in den Unteransprüchen gegenübergestellt werden sollten. In diesem Sinne würde der Hauptanspruch nicht viel anderes als einen möglichst undeterminierten Gedanken darstellen, mit dem Zwecke, einen entsprechend großen Schutzumfang zu konstruieren — und erst der Unteranspruch würde dann die richtige, die wirklich vorliegende Erfindung, die konkrete Lösung zeigen. In den Unteransprüchen sähe man demnach den Platz für «Ausführungsformen». Diese Ansicht wurde von der Literatur vorbehaltlos übernommen [6].

In diesem Sinne wurde denn auch die Formulierung von Unteransprüchen als sog. «Reserveansprüche» empfohlen, ja als Charakteristikum der schweizerischen Regelung hingestellt. Der Sinn dieser Reserveansprüche wäre dann der, daß sie den Gegenstand des Patentes zu repräsentieren hätten, wenn der Hauptanspruch in seiner allgemeinen Fassung im Rechtsstreit gegen feindliche Tatsachen nicht durchzudringen vermag.

So sehr auch diese Reserveansprüche geeignet wären, einem vielleicht tatsächlich vorhandenen Bedürfnisse zu entsprechen: sie

[5] Vgl. S. 48 der Abhandlung.

[6] Weidlich und Blum, S. 175, Besso, S. 8.

sind abzulehnen. Denn dieses Bedürfnis verdient nicht, daß man es berücksichtigt. Die Tendenz, Unteransprüche derart zu fassen, daß sie gegenüber dem Hauptanspruch nur einen etwas weniger umfangreichen Begriff darstellen, ist schädlich. Sie läuft schließlich darauf hinaus, daß der Patentanspruch zum leeren Versuchsballon wird, in dem der Erfinder grundsätzlich mehr beansprucht als ihm zukommt; und zwar eben nur versuchsweise. Um aber dann im Streitfall vor einer vollständigen Nichtigkeitserklärung gefeit zu sein, legt man die wirkliche Erfindung bescheiden in den Unteransprüchen nieder. Wie sich das mit der Forderung nach Rechtssicherheit reimt, braucht nicht ausgesprochen zu werden.

In diesem Sinne mag noch bemerkt werden, daß das Verhältnis zwischen Hauptanspruch und Unteransprüchen in keiner Weise mit dem verglichen werden kann, das bei der gerichtlichen Klageerhebung zwischen dem Hauptantrag und den Eventualanträgen besteht.

V. Abschnitt

Das Verhältnis zwischen Patentanspruch und Beschreibung

§ 12. Die Auslegung des Patentanspruchs durch die Beschreibung

1. Nachdem die in den vorhergehenden Paragraphen aufgeworfenen Fragen ihre Antwort gefunden haben, läßt sich das Verhältnis zwischen Patentanspruch und Beschreibung darstellen, und zwar als Zusammenfassung und Schlußfolgerung. Die Darlegung des Problems in der Einleitung konnte nur bis zu einem gewissen Punkte gehen; einerseits mußte die Problemstellung im Umriß an die Spitze gestellt werden, andererseits aber ergaben sich mit fortschreitender Untersuchung immer neue Gesichtspunkte.

In diesem Sinne knüpft der § 12 an den § 2 an. Wenn wir dort [1] noch nicht entschieden haben, was alles unter den Begriff der Patentauslegung falle, so holen wir das hier nach. Unter Patentauslegung wird die Erkenntnis des Patentinhaltes zum Zwecke der Anwendung auf den konkreten Fall verstanden. In dieser Bedeutung des Wortes bedarf jedes Patent der Auslegung, wenn es zur Beurteilung kommt, sei es nun klar oder unklar.

Diese sog. Patentauslegung, die der herkömmlichen Problemstellung entspricht, zerfällt aber ganz deutlich in zwei Probleme, und zwar a) wie der sachliche Geltungsbereich zu bestimmen sei und b) ob die Ergänzung des Patentgegenstandes aus der Beschreibung zulässig sei.

Nur diese zweite Frage bezieht sich auf die Auslegung des Patentanspruchs durch die Beschreibung nach Art. 5 Abs. 3. Ob man nun die beiden Denkoperationen mit der Bezeichnung «Patentauslegung» versehen will, ist eine terminologische Angelegenheit, die uns hier nicht berührt. Für uns ist festzuhalten, daß die über den Patentgegenstand hinausgreifende Bestimmung des Schutzumfanges im wesentlichen keine Auslegung im Sinne von Art. 5 Abs. 3 darstellt, sondern nur die dem Wesen der Erfindung entsprechende Wertung des im Patentgegenstand enthaltenen erfinderischen Gedankens mit nachfolgender Anwendung auf den

[1] Vgl. S. 12 der Abhandlung.

konkreten Fall. Die Frage, ob Äquivalente und andere Ausführungsformen geschützt sein sollen, fällt deshalb nicht unter Art. 5 Abs. 3 und gehört systematisch nicht hieher. Die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereiches unter dem Gesichtspunkt des Gesetzes, daß der Gegenstand des Patentes sowie dessen Nachmachungen und Nachahmungen unter den Schutz des Patentes fallen, ist unabhängig von der Frage, ob der Patentanspruch aus der Beschreibung ergänzt werden dürfe oder nicht. Sie wurde deshalb auch für sich behandelt (§ 9). Von einer eigentlichen Auslegung kann doch nur gesprochen werden, wenn etwas unklar oder unvollständig ist, nicht aber schon dann, wenn es sich bloß um eine Anwendung eines begrifflichen Gebildes auf die Tatbestände handelt.

In diesem Paragraphen steht einzig und allein zur Untersuchung, ob und in welchem Maße der Patentanspruch durch Merkmale der Beschreibung ergänzt werden dürfe. Mit andern Worten: Die Frage der Auslegung des Patentanspruches durch die Beschreibung beschlägt ausschließlich den Gegenstand des Patentes.

Die grundsätzliche Entscheidung, ob eine solche Auslegung, d. h. Ergänzung, zulässig sei, fällt nicht schwer. Problematisch ist immer nur, die Grenzen zu ziehen, innerhalb deren eine Ergänzung statthaft ist; und zwar ist diese Grenzziehung sowohl in der Theorie, in abstracto, als auch in der Praxis, in concreto, schwierig. Allerdings ist eine klare Lage insofern geschaffen, als die hier vertretene Auffassung den Gegenstand des Patentes so eindeutig als möglich bestimmt.

Als stillschweigende Voraussetzung sowohl des Gesetzes als auch der Literatur, die sich mit diesem Problem abgegeben hat, gilt, daß die Bechreibung mehr enthalte als der Anspruch. Diese Voraussetzung ist nach dem im § 4 Gesagten richtig. Eine andere Voraussetzung aber darf nicht gemacht werden, nämlich die, daß die Auslegung des Patentanspruchs das Natürliche und Normale, den Regelfall darstelle. Das trifft nun ganz und gar nicht zu: wo alles klar ist, braucht nichts ausgelegt zu werden; wo die begriffliche Fixierung im Patentanspruch dem Gegenstand der Erfindung adäquat ist, hat die Beschreibung nichts zu tun. Jedoch ist auf der andern Seite zu betonen, daß es immer und je Fälle geben wird, wo eine Auslegung stattzufinden hat, welches auch das System der Erfindungsdarstellung sei. Unsere mangelhafte Einsicht und Voraussicht, sowie die Natur der Sprache lassen nicht alle Unklarheiten vermeiden.

2. Nach diesen Feststellungen — und erst jetzt — läßt sich die Meinung, wie sie beim Erlaß des Gesetzes in bezug auf den

Art. 5 herrschte, hier anführen. Erst in letzter Linie dürfen wir das tun; es ist nicht richtig, wenn die Anhänger eines starken Erfindungsschutzes aus dem nun folgenden Zitat ihre Hauptwaffe schmieden. Die Zitierung an dieser Stelle geschieht ganz im Sinne der objektiven Gesetzesauslegung, als Beitrag zur rationalen Auslegung, nicht etwa als verbindliche Anordnung. Das Zitat sagt im übrigen über die Patentauslegung nichts Genaues aus, sondern es spiegelt nur den Grundsatz wider, daß die Billigkeit über dem Formalismus zu stehen habe.

In diesem Sinne soll der oft angerufene Ausspruch von Hoffmann (Berichterstatter der ständerätlichen Kommission) hier angeführt werden [2]. Er sagt dort:

> «Eine Auslegung, welche nur den Anspruch berücksichtigt und an dessen Wortlaut haftet, legt diesem zu Unrecht einen formellen Charakter bei und steht mit dem Grundprinzipe des Patentrechts nicht im Einklange, daß sich die Erfindung nicht in ihrer einzelnen, äußern Darstellung erschöpft. So ist denn auch das Bundesgericht, und zwar schon unter der Herrschaft des geltenden Rechts [3], das ja darüber gar keine Bestimmungen enthält, im Jahre 1904 dazu gelangt, zu erklären, zur Interpretation eines Patentanspruches könne die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift herangezogen werden. Der Departementalentwurf, wie er der Expertenkommission seinerzeit vorlag, hat jenen Grundsatz nicht enthalten; es war vorgesehen, daß diese Beschreibung nebst Zeichnung nur soweit in Betracht fallen könne, als für die Verständlichkeit des Patentanspruches in technischer Beziehung notwendig ist. Wir glaubten weitergehen zu müssen und dem durch die Praxis festgelegten Grundsatz auch gesetzliche Form zu geben.»

In diesem Sinne wurde der Gesetzesartikel angenommen.

3. Und nun nehmen wir an, aus dem Patentanspruch gehe — mit Einschluß der Unteransprüche — nicht klar hervor, welches der Gegenstand des Patentes sei. Welche Grundsätze sollen hier angewendet werden? Man greift da oft auf diejenigen der Auslegung rechtsgeschäftlicher Willensäußerungen zurück [4]. Diese Regeln sind, wie schon auf S. 10 bemerkt wurde, nicht anwendbar, da zur Feststellung des Patentgegenstandes nicht über die Beschreibung hinausgegangen werden darf. Was nicht in der Patentschrift niedergelegt ist, kann mit Bezug auf den Gegenstand des Patentes nicht als existierend betrachtet werden.

Die Frage, welches der Gegenstand des Patentes sei, bedeutet zweierlei:

a) ob eine Einrichtung, ein Erzeugnis oder ein Verfahren beansprucht sei, und

---

[2] Sten. Bull. 1906, S. 1491.

[3] Patentgesetz von 1888.

[4] Vgl. die Kontroverse zwischen Schönberg, SJZ 31, S. 125, und Besso, S. 10.

b) welches diese vollständige Einrichtung, dieses vollständige Erzeugnis oder Verfahren sei.

Das Gesetz unterscheidet konsequent zwischen den drei Gegenständen: Erzeugnis, Einrichtung und Verfahren. Die Erfindung ist ein Ganzes, der in einem Patentanspruch zu definierende Gegenstand in der Regel nur ein Teil der Erfindung. Wie steht es nun, wenn als Gegenstand z. B. nur das Erzeugnis beansprucht wird, die Beschreibung aber auch das Verfahren in ausführlicher Weise enthält? In diesem und den analogen Fällen gilt ausnahmslos, daß als Gegenstand des Patentes nur derjenige gilt, der beansprucht wird, d. h. im Patentanspruch definiert ist. Dabei ist maßgebend, was effektiv definiert ist; eine falsche Bezeichnung, z. B. als Verfahren, wenn ein Erzeugnis definiert ist, schadet natürlich nicht [5].

Diese erste Feststellung ist nur formal, nämlich mit Bezug auf die Wahl des Patentgegenstandes. Dieser ist der ruhende Punkt, auf dem man bei jeder Beurteilung steht; er kann auf dem Wege der Auslegung wohl ergänzt, aber er kann nicht durch einen andern ersetzt werden. Dieses zweite unter die gesetzlich vorgesehene Auslegung zu subsumieren, hieße nichts anderes als eine gewaltsame Umdeutung des Gesetzes vornehmen. Hierüber kann es logischerweise keine Meinungsverschiedenheiten geben.

Viel heikler ist nun die andere Frage, die materielle, nämlich die nach der Ergänzung des Patentspruches im Sinne einer Vervollständigung des Patentgegenstandes. Dieser Fall ist es ja eigentlich, welcher die Gerichte in so hohem Maße beschäftigt hat. An die Spitze soll hier der Satz gestellt sein: Der Erfinder ist auch dann Erfinder, wenn er das Wesentliche für unwesentlich und das Unwesentliche für wesentlich hält [6]. Dieser Satz in Verbindung mit einem andern, den wir bei der Feststellung des Patentgegenstandes aufgestellt haben, ergibt die Richtlinie für die Grenzen dieser Ergänzung. Er lautet: Der Patentgegenstand ist die kleinste technische Einheit, in der sich der Erfindungsgedanke offenbart. (Sie kann sowohl als Körper als auch als Verfahren dastehen). Wenn nun zu dieser Einheit ein Merkmal, ein Glied fehlt, so darf es der Beschreibung entnommen werden, sofern es sich dort vorfindet.

Diese Begrenzung ist nicht aus dem Gesetz abzuleiten, aber sie entspricht der natürlichen Auffassung vom Patentgegenstand und beläßt zugleich den Patentanspruch in seiner maßgebenden Rolle. Die Patentbeschreibung bleibt in der ihr zukommenden Stellung und erhält nicht das Übergewicht in rechtlicher Beziehung.

Die Ergänzung aus der Beschreibung darf demnach immer und

[5] Vgl. S. 73 der Abhandlung.
[6] Kohler, Lehrbuch, S. 79.

soweit stattfinden, als dadurch der Erfindungsgegenstand zur technischen Einheit, d. h. zum technisch sinnvollen Ganzen ergänzt wird. Was als dieses sinnvolle Ganze betrachtet werden muß, zeigt sich unschwer am konkreten Fall. Über Ausdruck und Begriff soll hier nicht diskutiert werden; eine Definition wird besser den Technikern überlassen. Immerhin soll folgendes festgehalten werden:

Unter dem Gesichtspunkt des sinnvollen Ganzen läßt sich die Feststellung des Patentgegenstandes von der Feststellung des Erfindungsgegenstandes logisch nicht mehr trennen. Wenn der Gegenstand des Patentes nach dem Patentanspruch nicht klar ist, so ist es auch der durch ihn offenbarte Erfindungsgedanke nicht Die Feststellung des einen bedarf deshalb der Feststellung des andern. Hier muß der Kern der Erfindung aus der Patentschrift herausgeschält werden. Ergibt sich nun, daß der Patentanspruch im Verhältnis zur realen Lösung zuwenig Merkmale aufweist, so können sie aus der Beschreibung genommen werden, unbekümmert darum, ob diesem Merkmal erfinderische Qualität zukommt oder nicht. Allerdings muß hier betont werden, daß diese Merkmale aus der Beschreibung gegenüber den im Patentanspruch enthaltenen derart in der Minderzahl sein müssen, daß immer noch von einer Auslegung oder Ergänzung gesprochen werden kann. Es genügt natürlich nicht — um den extremsten Fall zu wählen — daß einer formell bestimmt, er wolle das Verfahren oder das Erzeugnis unter Schutz stellen, und sich im übrigen auf die Patentbeschreibung verläßt. Solche Überlegungen sind aber theoretisch; es darf ruhig dem richterlichen Ermessen überlassen bleiben, die Grenze des Zulässigen im konkreten Fall festzulegen.

Nach dem Gesagten gehört die Feststellung des Erfinderischen am Gegenstand des Patentes auch zur Auslegung des Patentanspruchs. Sie ist nicht Auslegung, aber sie muß notwendigerweise vor jeder Auslegung vorgenommen werden. Alle diese Denkvorgänge sind aber derart miteinander verknüpft und verwoben, daß sie sich bloß begrifflich, aber nicht tatsächlich unterscheiden lassen.

4. In einem Falle spielt die Beschreibung auch eine gewisse Rolle für den sachlichen Geltungsbereich. Wenn wir nämlich die Konsequenzen aus dem im § 9 Postulierten ziehen, so sind sämtliche Ausführungsformen und Äquivalenten, welche in der Beschreibung «beispielsweise» oder unter welchem Titel immer, angeführt sind, als unter Schutz stehend zu betrachten, sofern ihnen derselbe Erfindungsgedanke wie dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegt. Die Bedeutung dieser andern Ausführungsformen darf aber nicht überschätzt werden; der Patentgegenstand soll doch immer die beste der gefundenen Lösungen darstellen.

5. Nach diesem Versuche, das Verhältnis zwischen dem Patentanspruch und der Beschreibung festzulegen, wie es einer billigen und gerechten Lösung im Sinne des Gesetzes entspricht, muß diese Lösung ihre Berechtigung gegenüber den Grundsätzen der Rechtssicherheit und von Treu und Glauben erweisen. Auf die wirtschaftliche Seite ist im nächsten Paragraphen einzutreten.

Die Auseinandersetzung mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit erfordert nicht nur die Betrachtung der Auslegung, wie sie in diesem Paragraphen behandelt worden ist, sondern in gleicher Weise auch diejenige des sachlichen Geltungsbereiches, wie er sich nach § 9 bestimmen lassen soll. Dies ist notwendig, weil beide Operationen geeignet sind, mehr als geschützt zu bezeichnen als sich unter den Wortlaut des Patentanspruchs subsumieren läßt, und demnach gegen beide der Grundsatz der Rechtssicherheit ins Feld geführt wird.

Von allen denen, welche eine sog. «restriktive» Auslegung befürworten, wird er als absolutes Hindernis für eine «erweiternde» Auslegung hingestellt. In der Tat, es möchte scheinen, daß deshalb ein Patentschutz, der mehr als das wörtlich Beanspruchte umfaßt, nicht verantwortet werden könnte. Wir wollen nun untersuchen, ob eine Auslegungspraxis, wie sie in dieser Arbeit befürwortet wird, wirklich eine bedeutende Rechtsunsicherheit bringe.

Vorauszusetzen ist, daß jene Unsicherheit, welche durch die Darstellung der Erfindung in Worten an sich schon bedingt wird, hier keine Berücksichtigung findet. Sie ist als etwas Gegebenes hinzunehmen, und eine Diskussion über sie erübrigt sich.

Die Meinungen, welche eine Gefährdung der Rechtssicherheit befürchten, sind u. a. folgende. Weidlich und Blum[7]: «Daß dieses Festhalten an der grundlegenden Bedeutung des Patentanspruchs von größter Wichtigkeit für die Rechtssicherheit ist und daß deshalb die starke Hervorhebung dieses Gesichtspunktes durch die Praxis des Bundesgerichts durchaus zu billigen ist, sei auch hier wiederholt. Die scharfe Kritik, welche die deutsche Praxis bei der Abschwächung des Wertes des Patentanspruches gefunden hat, zeigt deutlich gerade die Vorzüge der schweizerischen Praxis, welche lieber den Vorwurf einer formalistischen Handhabung des Gesetzes als den der Schaffung der Rechtsunsicherheit auf sich nimmt.» Besso[8]: «Im Interesse der Rechtssicherheit bleibt auch sonst, praktisch, trotz der Bedeutung, die das Gesetz dem ‚wirklichen Willen' der Parteien gibt, weitgehend der erklärte Wille

[7] S. 298.
[8] S. 10.

maßgebend.» Schenkel[9]: «Durch die Ablehnung einer ausdehnenden Schutzgewährung wird aber auch die Rechtssicherheit erhöht. Erfinder sowie Dritte sind viel eher in der Lage, selber zu entscheiden welche Grenzen dem subjektiven Patentrecht des Erfinders gesetzt sind.»

Zweierlei fällt auf, wenn von der Rechtssicherheit im Patentrecht die Rede ist. Erstens wird die Frage nie mit derjenigen, wie der Patentanspruch abgefaßt werden soll, verknüpft, und zweitens wird überwiegend der Standpunkt der Konkurrenz eingenommen.

Man übersieht, daß ein Patentanspruch, welcher die konkrete Ausführungsform verläßt und durch hohe Begriffe seinen Schutzumfang möglichst auszudehnen versucht, an sich eine Gefahr für die Rechtssicherheit bedeutet, indem zum voraus nicht bekannt ist, was sich letzten Endes alles unter diesen Anspruch, wenn er als gültig erachtet wird, subsumieren läßt. Indem man nun aber den Schutz des Patentes auf den wörtlichen Ausdruck des Patentanspruches beschränkt, treibt man den Erfinder, der gegen Umgehungen natürlich nicht schutzlos sein will, dazu, seinen Anspruch möglichst weit, also undeutlich zu fassen. Man fordert demnach Maßnahmen zur Förderung der Rechtssicherheit, welche das gerade Gegenteil zur Folge haben. Es ist vernünftiger, die Anmeldung des Erfinders auf die konkrete Form der Erfindung zu beschränken und ihm die Zusicherung zu geben, daß er gegen widerrechtliche Umgehungen von Gesetzeswegen geschützt sei (Art. 38!). Das Argument, eine solche Schutzausdehnung bewirke eine Rechtsunsicherheit, ist nicht stichhaltig.

Die einseitige Betrachtungsweise vom Standpunkt der Konkurrenz aus überwiegt in der Schweiz. Es mag sein, daß durch den Grundsatz der Gewerbefreiheit (von dem unter dem Zwange der Zeit recht wenig übriggeblieben ist) das Gefühl hervorgerufen wird, jedes Patent sei eine lästige Beeinträchtigung dieser Freiheit. Dessenungeachtet aber soll das Patentrecht den Erfinder schützen. Zudem ist, volkswirtschaftlich betrachtet, nur der geschützte Erfinder — neben allen andern Kräften — eine mächtige Treibkraft der Industrie.

Wenn man auf der einen Seite dartut, die Rechtssicherheit verlange eine Beschränkung des Patentschutzes auf den Wortlaut des Patentanspruchs, so muß dem auf der andern Seite entgegengehalten werden, daß dies die große Gefahr in sich trägt, zu einer Umgehungspraxis im Patentwesen zu führen. Der Ausspruch: «Patente kauft man nicht, Patente umgeht man», darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden[10]. Bei allem ist immer zu be-

[9] S. 29. Auf S. 28/29 findet sich daneben eine sehr sachliche Gegenüberstellung der Gründe, welche für oder gegen den Schutz der Äquivalente sprechen.

[10] Vgl. hierüber Sommer, in SJZ 12, S. 245.

achten, daß das moralische Recht auf Seiten des Erfinders steht und nicht auf Seiten des Nachahmenden [11].

Es ließe sich fragen, ob nicht das Moment der Bösgläubigkeit in vermehrtem Maße berücksichtigt werden könnte. Viele Patentverletzungen geschehen doch wider Treu und Glauben und stützen sich auf Spitzfindigkeiten und unvollkommene Erfindungsdefinitionen. Eine gewisse Begünstigung des Umgehungswesens bei sog. «restriktiver Patentauslegung» liegt vor. Wenn ein Fachmann vielleicht einmal eine Patentschrift konsultiert und durch das Lesen zur Kenntnis der Lösung gelangt und nun versucht, dieselbe in anderer Form zu benützen, so handelt er mala fide. Ein solcher Tatbestand verdient aber keinen rechtlichen Schutz. Was ein redlicher Konkurrent ist [12], wird sich ohne weiteres einer solchen Handlung enthalten. Nimmt einer das Risiko einer Umgehung auf sich, und ist er nicht ganz sicher, ob diese Verletzung geahndet wird oder nicht, so kann von einer Rechtsunsicherheit kaum gesprochen werden; es liegt vielmehr eine Unsicherheit des Unrechts vor [13].

Zusammenfassend ist zur Frage der Rechtssicherheit festzustellen, daß die Auffassung: Ergänzung durch die Beschreibung bedeute Rechtsunsicherheit, Beschränkung auf den Patentanspruch dagegen Rechtssicherheit, der Begründung entbehrt. Die Rechtssicherheit hängt vielmehr von einer präzisen, konkreten Fassung des Patentanspruchs und einer mit Bezug auf den Schutzumfang entsprechenden und konstanten Gerichtspraxis ab.

6. Damit aber über diese Patentauslegung und Festsetzung des Schutzumfanges nicht ein falsches Bild entsteht, seien noch folgende Bemerkungen angebracht: Bei einer gut durchgearbeiteten Erfindung ist die Umgehungsmöglichkeit geringer als bei einer schlecht durchgearbeiteten. Wenn nun eine solche Erfindung in konkreter Form zur Patentierung angemeldet wurde, der Schutzumfang aber grundsätzlich über diese Form hinausgeht, so darf man sich deshalb nicht der Vorstellung hingeben, der Schutzumfang könne durch Berücksichtigung der Äquivalente und der andern Ausführungsformen ins Ungemessene, Unabsehbare wachsen. Bei der rein theoretischen Überlegung über das Wesen der Erfindung werden die Ausführungsmöglichkeiten eines Erfindungsgedankens zumeist überschätzt; es darf aber nie übersehen werden, daß die Erfindung nicht etwas von der körperlichen Welt Losgelöstes darstellt, sondern daß gerade die Umsetzung der Idee

[11] Schönberg, SJZ 31, S. 125.
[12] Vgl. Besso, S. 18.
[13] Isay, Schutz, S. 14 und 16.

in die Tat das Wichtigste ist und sich hiefür nicht ungezählte Wege darbieten.

§ 13. Die wirtschaftliche Seite der Patentauslegung

1. Patentrechtliche Normen sind in erster Linie aus ihren wirtschaftlichen Wirkungen heraus zu beurteilen. In dieser Hinsicht wollen wir die Regelung kurz untersuchen, so wie sie aus den §§ 9 und 12 hervorgeht.

Man muß sich klar sein: die tatsächlich wirksamen Gründe, welche den Rechtsschutz der Erfindung tragen, sind weniger idealistischer denn materialistischer Natur. Das ethische Moment des Erfinderschutzes ist gegenüber dem wirtschaftlichen des Industriefortschrittes stark in den Hintergrund getreten. Schon bei der Einführung des Patentrechtes wurde das Interesse der Industrie weit über das des Erfinders gestellt. Aus Zeugnissen dieser Zeit spricht deutlich die Industriebegeisterung des ausgehenden XIX. Jahrhunderts [1].

Diese Gegenüberstellung des wirtschaftlichen Momentes mit dem persönlichen hat aber nun nicht etwa die Bedeutung, daß ein starker Patentschutz im Interesse des Erfinders, ein schwacher hingegen im Interesse der Allgemeinheit, der gesamten Wirtschaft läge. Wir haben hiezu im § 1 nur einmal festgestellt, daß vom Standpunkt des Erfinders ein starker Schutz gerechtfertigt erscheint. Hier ist zu untersuchen, ob er sich auch wirtschaftlich empfiehlt. Im übrigen wollen wir keine Gegensätze suchen, wo sich keine vorfinden.

Beim Erlaß unseres Patentgesetzes wurde von Ständerat Hoffmann [2] dessen wirtschaftliche Bedeutung in prägnanter Weise hervorgehoben: «Der Erfindungsschutz ist zwar gewiß eine Institution des Rechts, aber er steht im engsten Kontakte mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen und muß daher den leitenden wirtschaftlichen Grundsätzen angepaßt werden. Wo das nicht geschehen ist oder mangelhaft geschah, hat es jederzeit die wirtschaftliche Entwicklung büßen müssen.»

Im folgenden wird bewußt auf zahlenmäßige Belege verzichtet. Statistische Angaben können hier kein richtiges Bild erzeugen; ob nun während einer Periode restriktiver oder während einer Periode extensiver Patentauslegung mehr Patente erteilt wurden, ist für unsere Untersuchung belanglos. Denn viel zu viele Komponenten sind an diesen Resultaten mitbeteiligt, als daß für eine von ihnen etwas Gültiges herausgelesen werden könnte. Statistiken

[1] Z. B. Fischer, S. 24.
[2] Sten. Bull. 1906, S. 1462.

können immer nur unter einem Gesichtspunkt ausgewertet werden, nämlich unter demjenigen ihrer Aufstellung.

2. Das Verhältnis: Erfinderinteresse—Allgemeininteresse erscheint nicht nur als bloßer Gegensatz. Was ist denn überhaupt die «Allgemeinheit»? Ist das die Summe der Konkurrenten, ist es die Konkurrenzindustrie? Wie viel mehr umfaßt doch dieser Begriff! Jeder einzelne gehört dazu, der Staat, die Nation, die Industrie usw. Diese Allgemeinheit verkörpert nicht nur homogene Interessen. Deshalb ist nicht nur die Ausschlußwirkung der Patente bei unserer Beurteilung zu betrachten, sondern auch ihre Wirkungen mit Bezug aufdas Neuerstehen von Industrien, auf den Handel, auf die Eroberung der Weltmärkte, auf die Arbeitsverhältnisse usw.

Ein Beispiel sei hier angeführt: Cellophan und Reißverschluß [3]. Die Unterschätzung sowohl der Erfindung als auch des Patentes hat die schweizerische Industrie um die Alleinausbeutung dieser Erfindungen gebracht, für deren Erzeugnisse ein ungeheures Bedürfnis vorhanden ist. Die beiden Erfinder (Schweizer) fanden das nötige Kapital in der Schweiz nicht.

Patente stellen unzweifelhaft einen Machtfaktor im Wirtschaftsleben dar; sie können, wie im oben erwähnten Beispiel, zur Begründung neuer Industrien führen. Deshalb dürfen Patente, welche auf einer bedeutenden Erfindung stehen, nicht unterschätzt werden; stets sind ihre Wirkungen ins Auge zu fassen. Es ist nicht gleichgültig, wo ein Patent verwertet wird, und wohin das herausgewirtschaftete Kapital wandert. Und hier spielt die Frage, ob starke oder schwache Patente zu befürworten seien, mit hinein.

3. Es ist die Befürchtung laut geworden, ein Patentschutz, welcher unter Umständen über den Patentanspruch oder den Patentgegenstand hinausgreife, bringe die konkurrierende Industrie in eine schwierige Lage [4]. Sie wisse nie recht, wo ihrer Betätigung Grenzen gesteckt seien. Freilich bergen Patente mit unsicheren Grenzen eine Gefahr in sich. Die deutsche Praxis ging hier entschieden zu weit, und auch die Ausführungen Isays überschreiten mit ihren richtigen und auch hier unterstützten Grundgedanken das Maß. Die unsicheren Grenzen liegen aber nur im Körperlichen, nicht auch im Gedanklichen.

Die Beschränkung des Patentschutzes auf einen Gegenstand oder auf das, was sich einem mehr oder weniger gutgefaßten Be-

[3] Vgl. über diese Frage den aufschlußreichen Artikel von O. F. Wyß in der NZZ. 690 vom 19. 4. 34: «Industrieller Patentbesitz und seine volkswirtschaftliche Bedeutung».

[4] Besso, S. 18.

griff subsumieren läßt, entspricht der Dynamik des Erfindungswesens nicht. Deswegen aber darf sich die Konkurrenz des Patentinhabers nicht beklagen, daß dessen Patent einen kräftigen Schutz genießt.

Auch im Hinblick auf die ausländische Konkurrenz läßt sich eine Abschwächung des Patentschutzes nicht befürworten. Wenn schon in der Schweiz mehr als die Hälfte der Patente auf Ausländer entfällt [5], so stellt das noch lange keinen Grund dar, um den Patentschutz, entgegen seinem Wesen, formalistisch zu begrenzen. Unsere Industrie besitzt im Auslande ebenso gerne starke Patente, und es steht ihr frei, ebensoviele Patente im Ausland zu erwerben; erhält doch ein bedeutendes Patent seinen vollen Wert erst dadurch, daß es in den verschiedenen Vertragsstaaten gilt.

Weiter wird angeführt, durch die sich «filzartig überlagernden Patente der Konzerne» [6] werde der kleinen, selbständigen Industrie die Luft abgeschnitten. Und dieser Filz würde durch den erweiterten Schutzumfang erst noch dichter. Dieses Argument könnte vielleicht gegen das Patentwesen überhaupt vorgebracht werden, nicht aber gegen starke Patente an sich. Diese sind gerade für die kleine Industrie ein nicht zu unterschätzendes Mittel für ihre Behauptung vorausgesetzt, daß sie sich am Fortschritt beteiligt. Es kann wohl nicht ernsthaft behauptet werden, dem Kleinen wäre dadurch zu helfen, daß man ihm die Umgehung fremder Patente erleichtert; das wäre eine negative Hilfe. Vielmehr ist das Positive zu bevorzugen, nämlich der wirksame Schutz der eigenen Patente, also der Patente überhaupt. In der Schwächung der Patente ist kein Schutz des Kleinen vor dem Großen zu erblicken; denn durch sie werden die Patente des Kleinen auch schwach, und er wird jenem um so mehr ausgeliefert.

4. Für den Industriefortschritt im Allgemeinen ist zu sagen, daß starke Patente die erfinderische Tätigkeit anregen helfen. Der Preis, der dem Erfinder winkt, ist größer. Im Mittelpunkt des Erfindens steht aber immer noch der Mensch; von ihm, von seinem erfinderischen Kopf hängt der Fortschritt ab. Die gute Idee entspringt dem Kopf und nicht der Kapitalmasse; nur stehen natürlich dem Erfinder in großen Unternehmen bedeutendere Mittel zu deren Verwirklichung zur Verfügung, was oft ausschlaggebend sein kann.

Für die Wirtschaft eines Landes ist aber hauptsächlich eine erfinderische Industrie wertvoll, eine Industrie, die nach guten Patenten strebt. Einer initiativlosen, nachahmenden In-

[5] Vgl. Besso, S. 20.
[6] Besso, S. 19.

dustrie wird der Rang abgelaufen, auch wenn sie Qualitätsarbeit leistet. Starke Patente helfen mit, eine initiative Industrie zu schaffen oder zu erhalten, was gerade für die rohstoffarme Schweiz bedeutsam ist.

Damit aber soll nicht der falsche Eindruck erweckt werden, daß von der Frage der Patente a l l e s abhänge. Es spielen hier selbstverständlich noch andere, z. T. gewichtigere Faktoren mit. Festzustellen ist nur, daß vom wirtschaftlichen Standpunkt gegen einen Patentschutz, wie er in dieser Arbeit gefordert wird, nichts einzuwenden ist.

5. Neben das Vertrauen in die Erfindung gehört auch das Vertrauen in das Patent. Das wird dann aktuell, wenn zur Ausbeutung einer Erfindung das notwendige Kapital beschafft werden soll.

Der Überschätzung der Erfindung durch ihren Schöpfer steht regelmäßig die kritische Skepsis des Geldgebers gegenüber. Freilich stellt die große Masse der Erfindungen kleine Erfindungen dar, von verhältnismäßig geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Die großen Erfindungen sind in der Minderzahl. Nun läßt sich aber der Wert einer Erfindung bei ihrer Patentierung selten mit einiger Gewißheit ermitteln. Die Verwertung schließt deshalb schon immer ein gewisses Risiko in sich; allerdings ist es das gewöhnliche Risiko, das bei allen wirtschaftlichen Unternehmungen besteht. Es soll aber nicht durch den zweifelhaften Wert eines Patentes nochmals vergrößert werden. Wenn dieser schon beim Anmeldesystem recht problematisch ist, darf er nicht durch die Gerichtspraxis noch problematischer gestaltet werden. Der Kapitalgeber will möglichst gesichert sein; wenn er aber befürchten muß, daß das Patent, zu dessen Verwertung er Kapital aufgewendet hat, umgangen wird, daß derselbe Erfindungsgedanke benutzt wird, ohne daß er dagegen etwas tun kann, so wird er das Geld in seiner Hand zweimal umdrehen, bevor er es gibt. Mit der Sicherung der internationalen Priorität allein ist ihm nicht gedient.

6. Nach dieser kurzen Erörterung darf im großen und ganzen gesagt werden, daß sich sowohl vom einzelwirtschaftlichen als vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus starke Patente mit mehr Berechtigung befürworten lassen als schwache. Immerhin ist eine isolierende Betrachtungsweise welche für jede Wirkung nur e i n e Ursache sucht, zu vermeiden; neben der Ausgestaltung des Patentrechts bestimmen noch andere Faktoren das Gedeihen der Industrie.

§ 14. Die Praxis des Bundesgerichts in kritischer Betrachtung

Nachdem wir — unbekümmert um die Rechtsprechung — unsere Grundsätze und Anschauungen aus dem Gesetz und aus der Geisteswelt der Erfindungen, unter logischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten hergeleitet haben, wollen wir der Praxis unseres höchsten Gerichtes unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Sie neben dem bisher Behandelten zu vernachlässigen, hieße nichts anderes als übersehen, was tatsächlich gilt oder doch wenigstens einmal galt. Andererseits aber darf dasjenige, welches gilt, nicht deshalb als richtig hingestellt werden, weil es gilt; vielmehr muß es sich immer kritisch bewerten lassen. Zu einer solchen Bewertung nun bedarf es eines Maßstabes, und dieser Maßstab besteht hier aus den im Vorhergehenden entwickelten Grundsätzen. Dabei sind wir uns der Relativität dieses Vorgehens voll bewußt, indem die vorgetragenen Anschauungen ebensogut an Hand der Bundesgerichtsentscheide kritisiert werden könnten; allerdings würde dies meines Erachtens keine fruchtbare Kritik darstellen.

Im übrigen ist die folgende Darstellung weder vollständig noch auf alles eingehend. Sie beschränkt sich darauf, an Hand von Zitaten die Auffassung wiederzugeben, die über Rechtsfragen, welche unser Thema berühren, herrscht oder geherrscht hat. Dabei wird tunlichst darauf geachtet, daß diese Zitate ihren Sinn, den sie im Zusammenhang hatten, durch ihre Loslösung nicht verlieren. Eine besondere Systematisierung wird nicht vorgenommen; die Entwicklung der Praxis liegt in der Zeit; werden die Zitate aus dierser natürlichen Aufeinanderfolge gerissen, so ergibt sich eine Verfälschung. Aus diesem Grunde wurde auch vermieden, mehr Zitate als gerade unumgänglich nötig war, in die Arbeit einzustreuen und sie als Begründungen für diese oder jene Ansicht zu gebrauchen. Denn wenn in den Urteilserwägungen auch Grundsätzliches erwogen wird, so geschieht es doch immer im Hinblick auf den konkreten Fall.

Die Bedeutung einer guten Gerichtspraxis im Patentrecht kann nicht hoch genug eingeschätzt werden; von der Änderung der Gerichtspraxis wird zuweilen ein besseres Resultat erwartet als von der Änderung des Gesetzes, besonders was die Auslegung der Patente betrifft [1]. Denn gerade hier ist den Gerichten in der Regel ein weiter Spielraum in der Beurteilung gelassen. Was nun die Bedenken angeht, welche darüber gehegt werden, daß bei uns kein Fachgericht zur Beurteilung von Patentstreitigkeiten besteht, so sind diese nicht schwerwiegend. Dem Bundesgericht ist auf keinen

[1] Vgl. Seligsohn, Vorwort zur 7. Auflage.

Fall der Vorwurf zu machen, daß es die tatbeständliche, technische Seite des Falles vernachlässige oder ihr nicht gewachsen sei; mit viel Verständnis werden jeweils die technischen Probleme untersucht, mögen sie nun aus diesem oder jenem Gebiete stammen [2].

Die Darstellung der Bundesgerichtspraxis erhält dadurch eine besondere Note, daß sie unter die Herrschaft zweier Gesetze fällt, und eine Zeitlang zugleich nach beiden Gesetzen geurteilt werden mußte. Zudem wurde der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Patentgesetz recht verschieden eingeschätzt, und die scharfe Änderung, welche die Praxis im Jahre 1918 erfuhr, hat zeitlich mit der Einführung des neuen Gesetzes nichts zu tun.

Die darzustellende Praxis läßt sich zeitlich folgendermaßen gliedern:

a) Die Praxis unter der Herrschaft des alten Rechts.
b) Der Übergang zum neuen Recht.
c) Die neuere und neueste Praxis.

Die Entwicklung der Rechtssprechung soll dabei aus der Vergangenheit in die Zukunft weisen. Sie soll nicht als abgeschlossen betrachtet werden, sondern als weiterschreitend, den Fortschritt in sich tragend. Deshalb ist auch der unfruchtbare Gegensatz der «extensiven» und «restriktiven» Auslegung als leitender Gesichtspunkt ausgeschieden worden. Nicht in der Entscheidung zugunsten des einen oder des andern bleiben wir stehen, sondern wir suchen eine präzisere Erfindungsdarstellung und einen auf ihr beruhenden wirksamen Erfindungsschutz.

Für Entscheidungen im Patentrecht gilt, wie sonst nirgends vielleicht in diesem Maße, daß sich Rechts- und Tatfragen nicht immer schön säuberlich trennen lassen. Das Bundesgericht sagt dazu in 37 II 282:

> «Wenn über das Vorhandensein einer Erfindung auf Grund einer Patentschrift zu befinden ist, lassen sich die Tat- und Rechtsfragen nicht immer ganz genau voneinander trennen. Aber es kommt für den Richter nicht sowohl darauf an, ob und in welcher Weise sich die Sachverständigen im Zusammenhang mit ihren technischen Erörterungen auch in rechtlicher Beziehung äußern, als vielmehr darauf, daß ihr Gutachten in tatsächlicher Hinsicht dem Richter eine genügende Grundlage darbiete, um den Fall nach seiner rechtlichen Seite von sich aus selbständig würdigen und beurteilen zu können.»

Im folgenden werden Tatfragen, soweit es möglich ist, weggelassen; auf eine Reproduktion der technischen Gegebenheiten muß verzichtet werden, besonders auch deshalb weil wir sie immer nur aus zweiter Hand, aus — oft mangelhaften — Patentschriften und Gerichtsentscheiden erhalten, und eine technisch einwandfreie Anschauung dem Nichtfachmann auf diese Weise nicht vermittelt werden kann.

---

[2] Z. B. BGE 66 II 44.

I. Die Praxis unter der Herrschaft des alten Rechts.

Im Gegensatz zu den Gesetzesbestimmungen über die Darstellung der Erfindung in der Patentschrift, welche im Gesetz von 1907 wesentlich verschieden sind von denen des alten Gesetzes von 1888, bildet die Rechtsprechung eine Kontinuität, deren Entwicklung und Änderung nicht durch die Einführung des neuen Gesetzes bedingt erscheint. Deshalb fängt unsere Betrachtung schon bei den ersten Entscheiden an, die über Patente ergangen sind. Im weitern ist zu sagen, daß die Praxis unter dem alten Recht als gut bezeichnet und das neue Gesetz als eine Fixierung der geübten Praxis angesehen wurde [3].

Für die Regelung der Patentanmeldung im Gesetz sei auf § 4 verwiesen. Ein maßgebender Patentanspruch war damals nicht gefordert, und von einem besondern Verhältnis zwischen dem «gedrängten» Teil mit den «wesentlichen» Merkmalen und der gewöhnlichen, breiten Beschreibung konnte nicht die Rede sein, da sich beide rechtlich gleichstanden. Der Terminus «Patentanspruch» findet sich vor Gericht erstmals in BGE 16/593, und zwar noch in Anführungszeichen.

Wie nicht anders zu erwarten ist, steht zu Anfang der Patentrechtsprechung nicht das Problem der Darstellung der Erfindung im Vordergrund, sondern das Problem der Erfindung selbst. Wann liegt eine Erfindung vor? Ausdrücklich wird diese Frage vom Bundesgericht als R e c h t s frage bezeichnet (33 II 635), wohl notwendigerweise. Es ist ja — vom praktischen Standpunkt aus — unbedingt zu befürworten, daß sich das Bundesgericht die letzte Entscheidung darüber, was eine Erfindung sei und was nicht, vorbehält. Damit wird aber der Erfindungsbegriff zum Rechtsbegriff gestempelt. Dies kann nur in dem Sinne verstanden werden, daß er vom Recht übernommen wurde, so wie er schon vorher bestand, und nicht, daß er durch das Recht erst inhaltlich festgelegt wurde [4]. Über den Begriff selbst soll hier nichts ausgesagt werden. Bemerkenswert ist bloß, daß das Bundesgericht im einzelnen Fall recht wenig geistige Tätigkeit verlangt, um eine patentfähige Erfindung anzunehmen. Die meisten Entscheidungen ergehen denn auch am Anfang über kleine Erfindungen, und es wirkt zuweilen etwas unproportional, wenn man zusieht, mit welch kleinen und kleinlichen Dingen das Bundesgericht sich beschäftigen muß. Es erledigt aber auch sie mit großer Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt. Bloß bieten diese Fälle rechtlich nichts Besonderes.

Trotzdem nun das Gesetz von 1888 dem «Patentanspruch»

[3] Vgl. S. 84 der Abhandlung.
[4] Vgl. S. 55 der Abhandlung.

keine besondere rechtliche Bedeutung zumißt, heißt es plötzlich in 24 II 474:

«Die wesentlichen Merkmale der Erfindung, welche gemäß Art. 14 Abs. 4 Ziff. 1 in einer besondern Abteilung des Patentgesuches als Patentansprüche — revendications — aufzuführen sind, und welche allein den Gegenstand des Patentschutzes bilden, sind beim Patent K. in 5 Kategorien aufgezählt.»

Diese Auffassung ist erstaunlich; im selben Falle, auf S. 479, wird sie wiederholt. Die Klägerin will gerichtlich feststellen lassen, daß ihr Patent nicht in die Rechte des gegnerischen Patentes eingreife, d. h. nicht unter dessen Schutzumfang falle. Das Gericht erwägt:

«Ist demnächst festzustellen, worin die patentierte Erfindung der Klägerin bestehe, so kommen hierfür lediglich diejenigen Momente in Betracht, welche in dem besondern Teil des Patentgesuches als wesentliche Merkmale aufgeführt und als Patentansprüche (revendications) geltend gemacht sind. Nur enthält zwar das Patentgesuch der Klägerin in seinem ersten, beschreibenden Teil eine detaillierte Darlegung einer Uhr, die aus der Verbindung eines Werkes mit einer Schale aus einem Stück besteht, allein im besondern Teil ist von dieser Kombination nicht die Rede.»

Man kann sich hier des Eindruckes nicht erwehren, daß die Stellung des klägerischen Patentes im Prozeß diese Entscheidung provoziert; hätte die Existenz dieses Patentes in Frage gestanden, so hätte auch keine derart eindeutige Beschränkung auf den «Patentanspruch» stattgefunden. Diese Überlegung drängt sich auf, weil die Entscheidung vereinzelt dasteht. Auf S. 481 wird dann noch zu der Frage der Nachahmung Stellung genommen, welche mit Bezug auf den Schutzumfang äußerst wichtig ist:

»Um Nachahmung anzunehmen, genügt es offenbar nicht, daß zwei Vorrichtungen die gleichen Funktionen ausüben, indem eine selbständige Erfindung auch darin bestehen kann, daß eine bereits bekannte Funktion durch neue Mittel und auf neue Weise herbeigeführt wird.»

Und auf S. 482:

«Um eine Nachahmung könnte es sich nur handeln, wenn die Art und Weise, wie die Feder in der Schale angebracht ist, der gleichen Idee entnommen wäre, auf welcher die Erfindung K. beruht.»

Zum selben Begriff äußert sich 29 II 168, wo trotz einer äußerlichen Abweichung in der Konstruktion einer Maschine zum Anfertigen von Bürsten Nachahmung angenommen wurde, weil die Maschine «den gleichen Zweck durch die gleichen Mittel erfüllt». Bemerkenswert und richtig ist die Einbeziehung des Zweckes; wenn der Zweck eines Patentgegenstandes nicht ausdrücklich erwähnt oder sonstwie ersichtlich ist, ist seine Definition unvollständig. In diesem Entscheid ist ferner zu beachten, daß ganz natürlich von der Maschine als Patentgegenstand (S. 160) oder dem Gegenstand der Erfindung (S. 161) gesprochen wird.

Eine neue Ansicht dringt in 30 II 346 durch. Die Vorinstanz erkannte, wenn in der Patentschrift nicht alle konstruktiven Einzelheiten angeführt seien, liege höchstens eine erfinderische Pro-

blemstellung vor, nicht aber eine fertige Erfindung. Darauf das Bundesgericht:

> «Die Darstellung der Erfindung gibt dann nicht nur ein Problem wieder, sondern eine Lösung, wenn in dieser Darstellung alle die wesentlichen Momente gegeben sind, welche dem Sachverständigen die Ausführung, unter Verwendung irgend eines zur Erzielung der Lösung bekannten technischen Ausführungsmittels, ermöglichen. Wenn die Vorinstanz gegen die hier entwickelte Auffassung vom Wesen der Erfindung gegenüber dem Erfindungsproblem geltend macht, hienach würde das Monopol des Erfinders eine Mehrheit von Ausführungsmöglichkeiten umfassen, und damit würde die Freiheit des technischen Schaffens in unzulässiger Weise eingeschränkt, so übersieht sie, daß das Patent zwar alle diejenigen Ausführungsmöglichkeiten der Erfindung umfaßt, welche, wie die beispielsweise angegebene, die bloße Verwendung technischer Handgriffe enthalten, aber auch nur diese, und daß ein konkretes Ausführungsmittel selbst wieder Gegenstand einer Erfindung sein kann.»

Diese feine Unterscheidung zwischen der Verwendung technischer Handgriffe und der besondern erfinderischen Ausführungsform entspricht ganz den allgemeinen Grundgedanken, die in dieser Arbeit entwickelt worden sind. Leider hat sich das Bundesgericht nicht immer daran gehalten, und leider geht man auch hier über den Weg des allgemein gefaßten Patentanspruchs oder überhaupt der allgemein gefaßten Beschreibung; er ist allerdings der leichtere Wege. Es ist aber ein kleiner Schritt von hier, dem ganz konkret gefaßten Patentanspruch denselben Schutz zuzubilligen, dieselbe Wertung von Äquivalenten und Ausführungsformen zukommen zu lassen. Er wurde nicht gewagt, und das war meines Erachtens ein Fehler.

Sehr ausführlich wird die Auffassung des Bundesgerichts im nächsten Entscheid dargelegt, der das Verhältnis, welches zwischen Anspruch und Beschreibung angenommen wird, wie folgt charakterisiert (30 II 115):

> «In der Sache selbst richtet sich der Berufsangriff des Klägers in erster Linie dagegen, daß die Vorinstanz in ihrem Urteil etwas als Erfindung bezeichne, was der Beklagte im Patentanspruch gar nicht als solche vindiziere; in der Patentschrift werde nämlich nur die scharnierbare Einrichtung des Ober- und Unterteiles als Erfindung beansprucht, nicht aber die von der Vorinstanz als Erfindung bezeichnete Art der Verbindung der Speisewalze und des Trichters mit dem Gestell. Dieser, vom Kläger schon vor erster Instanz verfochtene Auffassung kann nicht beigetreten werden. Allerdings soll die Patentanmeldung gemäß Art. 14 Abs. 4 Ziff. 1 eine Beschreibung der Erfindung enthalten, und soll diese wiederum in einer besondern Abteilung der Patentschrift die wesentlichen Merkmale der Erfindung gedrängt anführen; und allerdings schreibt Art. 7 der VVO vor, daß am Schuß der Beschreibung eine gedrängte und übersichtliche Darstellung der als mehr oder weniger wesentlich erachteten Merkmale der Erfindung (Patentanspruch) zu geben sei. Allein der Patentanspruch, der allerdings die Grundlage des Patentes bildet, ist nicht in engem Sinn auszulegen, vielmehr ist bei der Prüfung dessen, was als Patent beansprucht wird, nicht allein auf die Formulierung des Patentanspruchs oder der Patentansprüche abzustellen, sondern ebensosehr auf die Patentbeschreibung, dies um so mehr, als ja die Patentschriften meist nicht von den Anmeldenden selbst, sondern von Patentanwälten oder, wie

hier, vom Patentamte abgefaßt werden. Eine allfällig ungeschickte Formulierung der Patentansprüche soll daher dem Patentinhaber nicht schaden, wenn sich aus dem Patentanspruch in Verbindung mit der Patentbeschreibung ergibt, daß mehr als Erfindung beansprucht wird als was nach dem strikten Wortlaut des Anspruchs darunter fällt. Bei dieser freien Auslegung ergibt sich, daß nicht, wie es bei Betrachtungen von Patentanspruch 1 auf den ersten Blick den Anschein hat, die Anwendung von Scharnieren der Gegenstand des Patentes ist, sondern die Art und Weise ihrer Anbringung und die Tatsache, daß die Umkippbarkeit von Ober- und Unterteil der Maschine die innern Teile freilegt, ohne daß hiezu irgend ein Instrument nötig ist, wie das aus den Worten, ‚so daß sie zwecks Freilegung der innern Bestandteile aufgeklappt werden können' und noch deutlicher aus der Patentbeschreibung hervorgeht.»

Hier ist das Bundesgericht ganz einfach bestrebt, das Erfinderische, den wahren Erfindungsgedanken aus der ganzen Patentschrift herauszulesen, wobei wiederum — vielleicht unbewußt — der Zweck den Weg dazu weist.

Recht aufschlußreich ist der Entscheid in 33 II 634, wo zwar nur über ein technisch unbedeutendes Patent geurteilt werden muß. Es heißt dort:

«Da nun der Patentanspruch des strittigen Patentes nur von der Nietung spricht, könnte dahin argumentiert werden, die Kläger wollten etwas Altbekanntes als Erfindung beanspruchen. Unter dieser Voraussetzung wäre ihr Patent ohne weiteres nichtig. Indessen haben die Kläger ausdrücklich und immer als Gegenstand ihrer Erfindung die Nietenserie (oder Nietennaht) bezeichnet. Die Beklagten wenden mit Bezug darauf ein, dieser Gegenstand des Erfindungsschutzes komme im Patent nicht genügend zum Ausdruck. Der Gegenstand des Patentes ist nun nach feststehender Praxis des Bundesgerichts nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln, sondern es sind zu dessen Ermittlung auch die Patentanmeldung und die Patentbeschreibung heranzuziehen. Es ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß bei Zuhülfenahme dieser Erkenntnisquellen die Nietennaht als Gegenstand der Erfindung präzisiert ist, wenn schon der in der Patenbeschreibung gewählte Ausdruck, daß es sich um eine ‚beispielsweise Ausführungsform' handle, nicht mit sehr großer Deutlichkeit auf diese Einschränkung des Patenanspruchs hindeutet. Es kann um so eher von dieser Einschränkung ausgegangen werden, als die Kläger ausdrücklich darauf abstellen, und als auch das frühere bundesgerichtliche Urteil [5] die Nietenserie als Gegenstand des Patentes bezeichnet hat.»

Abgesehen davon, daß bei dieser «Erfindung», bei welcher zum erstenmal vor Bundesgericht der Erfindungscharakter bejaht, zum zweitenmal verneint wurde, die Frage sich stellt, ob nicht das Patentamt ermächtigt werden sollte, solche Patente, die keineswegs dem technischen Fortschritt dienen, zu versagen, frägt man sich, ob das Bundesgericht nicht zu weit geht, wenn es dasjenige als Erfindung betrachtet, was die Kläger als solche bezeichnen. Denn immerhin soll die Patentschrift die einzige Erkenntnisquelle bleiben. Daneben zeigt sich auch hier wiederum die Unzukömmlichkeit der allgemeinen Fassung und der «beispielsweisen» Ausführungsform. Solche allgemeine Fassungen vernebeln nur den wirklichen Tatbestand der Erfindung, der dann doch letzten Endes durch die bescheidene Ausführungsform dargestellt wird.

[5] BGE 30 II 333.

Die Praxis dieser ersten Zeit hat einiges zutage gefördert; sie ist nicht formalistisch — so wie auch das alte Gesetz dem «Patentanspruch» keine besondere Bedeutung beilegt. Feste Grundsätze über den Gegenstand und den Schutzumfang des Patentes haben sich indessen nicht gebildet.

II. Der Übergang zum neuen Recht.

Der Umstand, daß das neue Gesetz der Zweiteilung der Patentschrift rechtliche Erheblichkeit zumißt, ruft nach einer stärkern Begründung der bisher gehandhabten Praxis, welche aus der gesamten Patentschrift, aus den Ansprüchen und der Beschreibung gleichermaßen dasjenige zu erkennen sucht, das wir in § 9 das Erfinderische genannt haben, also jene erste Abstraktion vornimmt, die sich vom rein Gegenständlichen löst.

Zu Beginn bringt ein Entscheid in 4 II 59 eine Begründung der «extensiven» Auslegung, und zwar im Hinblick auf das neue Gesetz:

> «Die Entscheidung des Rechtsstreites hängt davon ab, ob das, was nach dem Gesagten einzig als Erfindung im Patent des Beklagten angesehen werden kann, in der Patentschrift derart genügend zum Ausdruck gebracht ist, daß es als patentiert gelten kann. Werden zur Entscheidung dieser Rechtsfrage nur die Patentansprüche herangezogen — wie dies die Klägerin will —, so ist allerdings zu sagen, daß diese von der innern Armierung überhaupt nicht sprechen, also auch nicht von der Verbindung der äußern mit der innern. Allein das Bundesgericht hat schon im Jahre 1904 (30 II 115) ausgesprochen, daß bei der Prüfung dessen, was als Patent beansprucht werde, nicht allein auf die Formulierung des Patentanspruches abzustellen sei, sondern ebensosehr auf die Patentbeschreibung, und von dieser Praxis abzugehen liegt, zumal (!) nunmehr das neue Patentgesetz in Kraft getreten ist, kein Grund vor.»

Demnach wird die «Auslegung» des Art. 5 Abs. 3 des Gesetzes von 1907 im weitesten Sinne gedeutet als gesetzlicher Ausdruck der bis anhin geübten Praxis. Im folgenden zeigt sich mit Bezug auf das Verhältnis der beiden Gesetze eine recht eigenartige Überlegung:

> «Nach dem neuen Gesetz kommt allerdings die Wechselbeziehung zwischen dem Patentanspruch und der Neuheit sowie dem Geltungsbereich der Erfindung klar zum Ausdruck, und der Bundesrat hat das in seiner Botschaft[6] als bewußten Unterschied zum alten Gesetz bezeichnet. Das schließt nicht aus, daß dem Patenanspruch auch nach dem alten Gesetz eine erhöhte Bedeutung zukommt: er soll die mehr oder weniger wesentlichen Merkmale der Erfindung zusammenfassen.»

Nicht ganz klar erscheint, worin und gegenüber wem diese erhöhte Bedeutung bestehen soll. Man fühlt hier deutlich, wie eine Angleichung der beiden Gesetze gesucht wird. Beachtlich aber ist die Begründung der ergänzenden Auslegung:

---

[6] Bundesblatt 1906 IV, S. 246/48.

«Die Beschreibung enthält oft altbekannte Merkmale oder rein konstruktive Ausführungsarten und muß sie oft enthalten, wenn erst aus der Kombination von Bekanntem eine neue Erfindung entsteht; werden solche Merkmale im Anspruche weggelassen, so kann unter Umständen daraus geschlossen werden, daß sie vom Erfinder als unwesentlich erachtet werden. Dagegen kann umgekehrt aus den Umständen hervorgehen, daß ein im Anspruch weggelassenes Merkmal doch für die Erfindung wesentlich ist; es kann sein, daß in der Beschreibung die Neuheit und Wirksamkeit eines Merkmals betont und dann doch im Anspruch, aus Versehen oder infolge ungeschickter Formulierung, weggelassen wird. Namentlich kann ein Merkmal einer Erfindung, das im Patentanspruch weggelassen ist, dann nicht wegen dieser Weglassung als unwesentlich außer Betracht fallen, wenn die Zusammenfassung im Anspruch eine durch die Beschreibung zu ergänzende Lücke aufweist, wenn die Erfindung, wie sie im Anspruch zusammengefaßt ist, erst verständlich wird durch die Einzelheit der Beschreibung.»

Das ist nichts anderes als die im § 12 dargelegte Ergänzung des Patentgegenstandes; leider hat es das Bundesgericht unterlassen, diesen Grundsatz schärfer herauszuarbeiten und zu befolgen.

Der nächste Entscheid zeigt die Beurteilung eines zum Zwecke eines großen Schutzumfanges allgemein und unbestimmt gehaltenen Anspruches, und zwar auch noch unter dem alten Recht. So heißt es in 34 II 339:

«Or, prétend en particulier le défendeur. F., l'exposé du brevet B. est insuffisant en ce sens que, tandis que l'invention faisant l'objet de ce brevet comporte deux leviers, deux fourches et deux fils coupeurs, la première revendication n'est pas formulée correctement puisqu'elle ne fait mention que d'un seul levier, d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur.»

Der Verfasser der Patentansprüche rechtfertigt diese Fassung:

«Selon ses déclarations, ce serait intentionnellement qu'il aurait usé du singulier en parlant, dans la revendication 1 de l'exposé de l'invention B., des leviers, fourches ou fils coupeurs constituant, par leur combinaison, cette invention, afin d'assurer à B. la protection de celle-ci même à l'égard des contrefacteurs qui, pour atteindre le même but que lui seraient tentés de n'avoir recours qu'à un appareil réduit à sa plus extrême simplicité, c'est-à-dire constitué par un seul levier, une seule fourche, une seule projection et un seul fil coupeur; selon les mêmes déclarations de l'ingénieur I., le dispositif double et symétrique rentrerait, en revanche, sous la revendication no. 2 du brevet.»

Das Bundesgericht hält sich dann in entscheidender Weise an die Zeichnung, an die konkrete Form:

«Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts, que c'est à tort que la revendication no. 1 ne parle que d'un seul levier etc., alors il faut reconnaître aussi avec eux, que ce défaut de rédaction ne saurait avoir aucune espèce d'importance, tout l'exposé de l'invention et les dessins qui l'accompagnent, montrant que, dans la machine plus spécialement décrite par l'inventeur, il s'agit d'un appareil découpeur symétrique comportant un double levier etc.»

Ganz deutlich zeigt dieser Fall daß durch allgemeine Fassungen nichts als Unklarheit entsteht, und das wird vom Bundesgericht auch gerügt. Grund dieser allgemeinen Fassung ist — wie übrigens betont wird — die ihrerseits nicht unbegründete Furcht vor Nachahmung.

Zwischenhinein stellt das Bundesgericht wieder einmal — ganz unvermittelt — fest, daß etwas, das nicht in den Patentansprüchen erwähnt wird, nicht als Bestandteil der patentierten Vorrichtung gelten kann (34 II 772, unter dem alten Gesetz).

Hingegen findet es sich bald wieder auf die alte Linie zurück (37 II 283):

> «Hätte das (alte) Gesetz an die Nichtbeachtung der fraglichen Vorschrift (des Art. 14) eine Rechtsfolge von solcher Schwere für den den Erfindungsschutz Nachsuchenden knüpfen wollen, so würde es nicht verfehlt haben, sich hierüber besonders auszusprechen, wie dies nunmehr das jetzt in Kraft bestehende Patentgesetz von 1907 tut, indem es in seinem Art. 5 den Erfinder zur Aufstellung eines Patentanspruchs verpflichtet und diesen Anspruch für die Neuheit der Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich als maßgebend erklärt. Hienach ist also mit der Vorinstanz Art. 14 Ziff. 1 als eine bloße Ordnungsvorschrift aufzufassen, die nicht ausschließt, die konstitutiven Elemente der Erfindung, falls sie nicht in dem Patentanspruch selbst wiedergegeben sind, aus der Patentbeschreibung zu entnehmen. Durch ihren Charakter als einfache Ordnungsvorschrift verliert im übrigen die gesetzliche Forderung der Formulierung eines Patenanspruches ihren praktischen Wert in allen andern Beziehungen nicht, und namentlich bleibt für die Frage, ob etwas als wesentliches Merkmal der Erfindung gemeint sei und gelten dürfe, regelmäßig von Bedeutung, ob der Gesuchsteller für nötig gefunden habe, dieses Element in den Patentanspruch aufzunehmen.»

Nicht ganz klar bleibt hier, was unter den «konstitutiven Elementen» und was unter den «wesentlichen Merkmalen» zu verstehen sei. Das Bundesgericht nimmt hier einen Unterschied an; aber es ist nicht recht einzusehen, weshalb ein Element des Patentanspruchs als wesentlich gelten soll, wenn doch einem andern in der Beschreibung dieselbe rechtliche Bedeutung zukommt.

In 38 II 287 (altes Gesetz) stellt das Bundesgericht fest, daß der Schutzumfang mehr als den Patentgegenstand umfaßt, also etwas einbezieht, das in der Patentschrift gar nicht erwähnt wird:

> «Solche Nachteile vermögen nicht zu verhindern, daß in der Kombination des Beklagten doch ein neues technisches Mittel liegt. Außerdem geben die Experten zu, daß der Nachteil wegfalle, wenn der Teller fest und der Streicher beweglich gestaltet werde, welche kinematische Umkehrung eine jedem Fachmann geläufige Anordnung ist, und somit durch die Erfindung des Beklagten mitgedeckt wird.»

Hier liegt also bereits ein richtiger Äquivalentenschutz vor.

So wird denn auch in 38 II 303 einer Ausführungsform der Erfindungscharakter abgesprochen, weil aus dem Tatbestande, den Umständen ihrer Entstehung klar hervorgeht, daß sie nichts anderes als eine Nachahmung darstellt, auch wenn sie gewisse Neuerungen aufweist. Zur Anwendung gelangte auch hier noch das alte Gesetz.

Die Zweckbestimmung sowie die Patentbeschreibung lassen in 39 II 349 (altes Gesetz) das Erfinderische erkennen:

> «Mit Unrecht würde man endlich den obigen Ausführungen entgegenhalten, daß die Klägerin selbst nach der Formulierung ihrer Patentansprüche für keine allgemeine Lösungsidee oder Kombination, sondern

nur für die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Organe ihrer Maschine den Erfinderschutz nachgesucht habe. Freilich hebt der Patentanspruch 1, der sich auf die Maschine als Ganzes bezieht — während die nachfolgenden 10 Ansprüche die einzelnen Teile betreffen — mehr die konstruktive Beschaffenheit der Maschine hervor und spricht nicht, wie der entsprechende Anspruch des deutschen Reichspatentes der Klägerin unmittelbar auch von ihrer Wirkungsweise. Allein, indem er den darin genannten Hauptorganen ihre Zweckbestimmung beifügt und sie nach dem zeitlichen Verlauf des Arbeitsvorganges aufzählt, kommt doch unmittelbar auch das funktionelle und kombinatorische Element zum Ausdruck. Sodann ergibt sich namentlich aus der Patentbeschreibung, die nach feststehender Praxis bei der Auslegung beizuziehen ist, daß es der Klägerin nicht bloß um den Schutz der einzelnen Vorrichtungen und Organe, wie sie die Ansprüche 2 ff. näher angeben, zu tun gewesen ist. Denn die Beschreibung erklärt ausdrücklich, daß die Zeichnungen, auf die sie und die Ansprüche Bezug nehmen, nur eine beispielsweise Ausführungsform darstellen, und indem sie sich eingehend über den Arbeitszweck und die Wirkungsweise der Maschine verbreitet, kommt zugleich deren allgemeiner Charakter und der Zusammenhang der einzelnen Teile zur Darstellung.»

Bemerkenswert ist, wie das Erfinderische in den kombinatorischen und körperlichen Elementen der Maschine gesucht wird.

In dem interessanten Entscheid in 41 II 513, der unter neuem Recht erging, wird Identität der Erfindung festgestellt, trotzdem der Gegenstand des einen Patentes als Verfahren und der des andern als Erzeugnis bezeichnet war. Es wurde aber nicht auf den Namen, sondern auf die Sache abgestellt. Dieser Entscheid ist mit Bezug auf die Erkenntnis des Gegenstandes des Patentes als vorbildlich anzusprechen. Die Patentansprüche lauten (gekürzt):

Kläger: «Glasbehälter aus stumpf aufeinandergekitteten Glasplatten, dadurch gekennzeichnet, daß in die Kittfugen elastische Streifen eingelegt sind.»

Beklagter: «Verfahren zum Verbinden von Glasscheiben, dadurch gekennzeichnet, daß zwecks Herstellung einer elastischen Verbindung Streifen aus nachgiebigem, elastischem Material mit einer als Bindemittel dienenden, klebenden Masse bestrichen und in die Stoßfugen der zu verbindenden Teile eingelegt werden.»

Das Bundesgesetz erwägt auf S. 517:

«Das angefochtene schweizerische Patent No. 49856 spricht in seinem Anspruch I nicht von einem körperlichen Gegenstand — wie etwa das Reichspatent von einem Glasbehälter — sondern von einem ‚Verfahren', das patentiert sei. Allein, diese Ausdrucksweise ist ungenau. Patentiert ist nicht ein bestimmter Arbeitsprozeß, durch den man technisch vorteilhafter als bisher zu der im Anspruch genannten ‚Verbindung von Glasscheiben' gelangen könnte, sondern ein Erzeugnis, nämlich der die Glasscheiben verbindende Bestandteil in seiner behaupteten besondern Ausgestaltung.»

Abschließend zeigt sich in 43 II 524 die Synthese des neuen Gesetzes mit der alten Praxis:

«Hieran kann auch der Umstand nichts ändern, daß die Eigenart des Glühstrumpfhalters des Beklagten im Unteranspruch des Patentes nicht deutlich gekennzeichnet ist. Denn nach dem neuen Patentgesetz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 16 Ziff. 8) und ständiger Rechtssprechung des Bundes-

gerichts ist der Gegenstand des Patentes nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patentbeschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche und zu ihr gehörende Zeichnung heranzuziehen. Nun ist aus der der Patentschrift beigegebenen Zeichnung das charakteristische Merkmal der Gestaltung der Ösen aus dem Ringkörper selber in durchaus klarer Weise ersichtlich. Die Definition der Erfindung im Unteranspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht nicht an, dem Unteranspruch wegen des zu allgemein gefaßten und darum etwas mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu versagen.»

Die Praxis dieser Übergangszeit kann trotz den kleinen Schwankungen in ihrer immer betonten Konstanz als präzis und einsichtig bezeichnet werden. Sie geht auf das Erfinderische der konkreten Lösung ein und schützt diese im allgemeinen genügend vor Nachahmungen. Alle Überlegungen erscheinen gegenüber der frühern Praxis als verfeinert, als differenzierter. Im Großen gesehen, brachte die Einführung des neuen Gesetzes eine Auslegung desselben im Sinne der bestehenden Praxis.

III. Die neuere und neueste Praxis.

Langsam hat sich die Bedeutung vergrößert, welche dem Patentanspruch vom Bundesgericht zugemessen wird, und plötzlich hat dieses die Formel gefunden, die Patentbeschreibung dürfe nur zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung des Patentanspruches herangezogen werden. Diese Formel kehrt nun ganz stereotyp immer wieder, und sie ist es, gegen die von verschiedenen Seiten vorgestoßen wurde.

Die Änderung der Praxis, die jetzt vor sich geht, wäre viel verständlicher, wenn sie sich von Anfang an auf diejenigen Patente beschränkt hätte, die unter dem neuen Recht entstanden sind; auf diese aber dann klar und bestimmt, nach Grundsätzen. Das Bundesgericht hat nicht diesen Weg eingeschlagen, sondern es ist ohne ersichtlichen Grund zu einer neuen Anschauung gelangt, und zwar in 44 II 200, wo noch altes Recht zur Anwendung kam:

«Zu diesem Zweck (Untersuchung der Rechtsgültigkeit des klägerischen Patentes) ist zunächst festzustellen, welches der eigentliche Gegenstand der durch das Patent Nr. 30394 geschützten Erfindung sei. Es ist der Vorinstanz beizupflichten, daß hiefür die Fassung der Patentansprüche maßgebend ist, wobei freilich die Beschreibung der Erfindung und die zum Verständnis erforderliche Zeichnung herangezogen werden müssen, jedoch lediglich zur Auslegung der Ansprüche, nicht zu ihrer Ergänzung.»

Den schärfsten Ausdruck für die neue Auffassung finden wir in 47 II 495 (neues Gesetz):

«Die Zusammenfassung aller wesentlichen Merkmale bildet den Patentanspruch, der allein maßgebend ist für die Neuheit und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Der Erfinder hat somit eine genaue Bezeichnung des Gehaltes seiner Erfindung im Patentanspruch zu geben, und es trifft ihn daher das Risiko für eine unrichtige oder unvollständige Definition. Nach der feststehenden Praxis des Bundesgerichtes können die

Beschreibung der Erfindung und die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen lediglich zur Auslegung der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden.»

Statt daß das Bundesgericht darlegen würde, was es denn eigentlich unter dieser Auslegung verstehe, weist es auf seine «feststehende» Praxis; als ob diese gar nie anders gewesen wäre. Es sagt dann weiter:

«Eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der Patentbeschreibung ist daher ausgeschlossen, und der Patentschutz kann sich mithin nur auf das beziehen, was nach der Fassung der Anprüche mit Inbegriff der sog. Unteransprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Im Patentanspruch sind auch die Mittel zur Lösung der Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat, und der Zweck der Erfindung anzugeben. Für die Frage, ob etwas als wesentliches Merkmal der Erfindung gemeint sei, ist von Bedeutung, ob der Patentbewerber es für nötig gefunden hat, dieses Element in den Patentanspruch aufzunehmen. Denn der Richter hat nicht festzustellen, was der Erfinder schützen lassen wollte, sondern nur, was er tatsächlich schützen ließ, und was die staatlichen Organe als beansprucht festgestellt haben.»

In 48 II 294 findet sich wieder dieselbe Formel von der Auslegung und der Ergänzung. Etwas Neues bringt der Entscheid in 49 II 140:

«Abgesehen hievon müßte der Erfindungsschutz dem Patent auch deshalb versagt werden, weil die vom Beklagten im Prozesse hervorgehobenen technischen und wirtschaftlichen Vorteile, auf die auch die Vorinstanz abgestellt hat, in dem für die Neuheit und den sachlichen Geltungsbereich allein maßgebenden Patentanspruch nicht enthalten sind. Der Umstand, daß sie in der Patentbeschreibung erwähnt werden, ist unerheblich, da diese nach ständiger Praxis des Bundesgerichts bloß zur Auslegung der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden darf, so daß der Patentanspruch des Beklagten aus diesem formellen Grunde als nicht schutzfähig zu erklären wäre.»

Abgesehen davon, daß in diesem Falle wirklich keine Erfindung vorlag, so geht doch die Forderung des Bundesgerichtes zu weit. Der Formalismus wird auf die Spitze getrieben. Die ausdrückliche Erwähnung der technischen und wirtschaftlichen Vorteile im Patentanspruch kann nicht zu einem Gültigkeitsrequisit für das Patent erhoben werden [7].

Im nächsten Entscheid, der übrigens eingehend kritisiert wurde [8], schlägt das Bundesgericht etwas mildere Töne an (49 II 513):

«Doch hat das Bundesgericht von jeher festgehalten, daß zur Auslegung und Erläuterung des Anspruchs die dem Patentgesuch beigefügte Beschreibung der Erfindung herangezogen werden dürfe, und es ist bei der Revision des Patentgesetzes in Anlehnung an die Rechtsprechung eine entsprechende Bestimmung (Art. 5 Abs. 3) aufgenommen worden.»

Die Tatsachen liegen aber doch so: Nachdem das Gesetz der Praxis angeglichen worden ist, hat man die Praxis geändert! Über den Patentanspruch heißt es dann auf S. 514:

[7] Gleicher Ansicht auch Weidlich und Blum, S. 154.

[8] Wieland, ZFSR N. F. 43, S. 371 ff.

«Allein entscheidend ist, ob die gebrauchten allgemeinen Ausdrücke und Begriffe unter Zuhilfename der Patentbeschreibung eine zutreffende, für Fachleute verständliche und die Ausführung der Erfindung ermöglichende Definition ergeben.»

Mit andern Worten: Es wird die konkrete Lösung im Patentanspruch gefordert. Wann diese als gewährleistet betrachtet wird, zeigt das folgende (S. 515).

«Da ferner die Prüfung der Patentschrift ergibt, daß deren Angaben über die bei der mechanischen Bearbeitung in Betracht kommenden Faktoren und über die als besonders geeignet zu bezeichnenden Mittel, als deren vollkommenstes die Hämmermaschine erscheint, gegenüber der Kennzeichnung der Erfindung im Patentanspruch keine neuen konstitutiven Elemente darstellen, sondern sich sämtlich unter die in demselben enthaltene allgemeine Umschreibung des Inhalts der Erfindung subsumieren lassen, so ist den formalen Erfordernissen des Gesetzes, wenigstens in bezug auf den Verfahrensanspruch, Genüge getan.»

Das Verhältnis zwischen dem Patentanspruch und der Beschreibung wird also gleichgesetzt demjenigen zwischen dem allgemeinen (abstrakten) Begriff und seinen ihm untergeordneten (konkreten) Begriffen. Wir haben es abgelehnt. Ferner wird die Auslegung hier der Determination gleichgesetzt, und der Begriff der «konstitutiven Elemente» erhält dadurch seine besondere Deutung: Was sich unter den Oberbegriff des Patentanspruchs subsumieren läßt ist kein konstitutives Element. Determinationen sind aber nichts als Ergänzungen, und zwar stellen sie in unserm Falle. Ergänzungen am Patentgegenstand dar. Durch diese Bestimmung der «konstitutiven Elemente» entzieht sich das Bundesgericht die Grundlage zu seiner Unterscheidung zwischen Auslegung und Ergänzung.

In 50 II 68 tritt sie uns jedoch wieder entgegen:

«Pour résoudre la question de la nouveauté de l'invention il ne faut pas rechercher les caractéristiques effectives de l'appareil du revendiquant du brevet, mais s'en tenir aux propriétées dans la revendication, qui peut être expliquée, mais non pas complétée, par la description jointe à la demande. Cette description ne peut en effet servir que pour interpréter et non pour compléter la revendication; la jurisprudence est constante sur ce point.»

Zu dieser Ansicht, daß zur Beurteilung der Neuheit vom Begriff und nicht vom Gegenstand ausgegangen werden soll, ist S. 53 dieser Arbeit zu vergleichen. Einer Erfindung kann nicht der Erfindungscharakter abgesprochen werden, wenn sie im Patentanspruch nicht richtig dargestellt ist; es liegt in diesem Falle vielmehr eine mangelhafte Definition vor.

Die Bedeutung von Ziff. 7 und Ziff. 8 des Art. 16 wird in 53 II 186 hervorgehoben. Obschon diese scharfe Scheidung, die das Bundesgericht hier vornimmt, im Grundsatz stimmen mag, so ist doch nicht zu vergessen, daß e i n e Erfindung dem Patent zugrundeliegt, und daß nach Art. 5 der Patentanspruch eben ausgelegt werden darf.

«Entgegen der Auffassung der Klägerin kann freilich nicht angenommen werden, daß, wenn die Erfindung, wie hier, durch die Beschreibung dergestalt dargelegt ist, daß ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist, ohne weiteres auch den Anforderungen, die das Gesetz an die Formulierung der Patentansprüche stellt, Genüge geleistet sei. Die Bestimmung der Ziff. 7 von Art. 16 verfolgt den Zweck, zu verhindern, daß sich der Patentinhaber das Monopol an der Erfindung für die Zeit nach Ablauf der Patentdauer sichere [9]. Mit der Erfordernis der genauen Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung im Wege der Aufstellung eines sie nach ihren wesentlichen Merkmalen klar kennzeichnenden Patentanspruches dagegen bezweckt Ziff. 8, als Anwendung des in Art. 5 niedergelegten Grundsatzes, die Abgrenzung des Schutzumfanges des Patentes, um so jedem Interessenten die Untersuchung zu ermöglichen, ob ein Patent seine Rechte verletze oder nicht. Denn nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts bezieht sich der Patentschutz nur auf das, was nach der Fassung der Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist, wobei allerdings die Patenbeschreibung und die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung herangezogen werden dürfen.»

Der «Interessent» wird natürlich nicht nur die Ansprüche lesen, sondern vor allem auch die Beschreibung. Gelangt er durch sie zur Erkenntnis der Erfindung und versucht nun, unter Ausnutzung der Mangelhaftigkeit des Patentanspruchs, sie zu benutzen, so stellt das einen Tatbestand dar, dem ein rechtlicher Schutz zu versagen ist.

In 57 II 230 stellt das Bundesgericht fest:

«Was alle Anforderungen an eine schutzfähige Erfindung erfüllt, aber bei der Anmeldung des Patentes im Patentanspruch und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Erfindung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaftig und den Nachahmungen und Nachmachungen unterworfen. Denn es ist Sache des Bewerbers, den Gegenstand seines Monopolanspruchs zuhanden der Öffentlichkeit klar und genau abzugrenzen. Danach ist der Patentanspruch mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, daß er wiedergibt, was nach dem Willen und der Meinung des Bewerbers den Inhalt der Erfindung ausmachen und geschützt sein soll; wenn der Inhalt nicht sowohl in einzelnen, namhaft gemachten Elementen an sich, sondern erst in einer Kombination von solchen bestehen soll, so folgt hieraus, daß diese Meinung zum Ausdruck kommen, daß also das Zusammenwirken, und nicht bloß die einzelnen Elemente oder ihre Summe als Gegenstand des Patentes beansprucht werden muß, sei es, daß ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen gesprochen und die Art des Zusammenwirkens der aufzuzählenden Elemente beschrieben wird, sei es, daß das entscheidende Moment der Kombination auf dem Wege der Auslegung des Anspruches oder der Ansprüche vermittelt werden kann.»

Die Kombination kann aber immer nur in ihrem körperlichen Ausdruck geschützt werden, und deshalb genügt es meines Erachtens, wenn das Kombinierte beansprucht wird. Der kombinatorische Erfindungsgedanke ist daraus zu abstrahieren. Auf S. 233 desselben Entscheides blickt das Bundegericht sodann auf seine «konstante Praxis» zurück:

«Darüber jedoch, wie weit diese Auslegung an Hand dieser Beschreibung gehen dürfe, hat sich die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht immer auf der gleichen Linie bewegt.»

---

[9] Vgl. S. 28 der Abhandlung.

Es greift dann auf Früheres zurück:

«Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Fall ist die Bemerkung in 53 II 186, wo ausgeführt wurde, daß eine Erfindung nicht ohne weiteres den Anforderungen genüge, wenn sie auch durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, daß ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist; denn der Zweck, den das Gesetz mit seiner Anforderung an eine vollständige Patentbeschreibung verfolge, ist verschieden vom Zweck, den es bei seinen Anforderungen an die Patentansprüche im Sinne habe. Daraus wird man im vorliegenden Fall erkennen müssen, daß, wenn der Wille des Bewerbers, sich eine Kombination schützen zu lassen, nicht aus den Ansprüchen hervorgeht, es als ausgeschlossen erscheint, daß sich der Schluß auf diesen Willen aus der Beschreibung ziehen lasse; denn diese soll ja nur die Ausführung durch Fachleute ermöglichen. Ob die Beschreibung zur gesetzlich erlaubten Auslegung überhaupt taugt, wird also zumeist davon abhängen, welche Frage auf dem Wege der Auslegung entschieden werden soll, und wenn, wie hier, nicht konstruktive Einzelheiten zu ermitteln, d. h. zu verdeutlichen sind, sondern der rechtsgeschäftliche Wille des Ansprechers, werden Beschreibung und Zeichnung keine Dienste leisten, wenn der Anspruch selbst versagt hat. Zusammenfassend ist vor allen Dingen zu betonen, daß die Grenze zwischen Auslegung und Ergänzung des Patentanspruches zwar in einzelnen Fällen streitig werden mag, daß es aber offenbar über den Wortlaut des Art. 5 hinausgehen würde, wenn man auch dort noch von einer Auslegung sprechen wollte, wo es an einem Gegenstande der Auslegung fehlt, wo also der Patentanspruch und seine Unteransprüche das behauptete Wesen der Erfindung nicht zum Ausdruck bringen.»

Die Unterscheidungen sind fein; es frägt sich, ob sie hier zulässig sind. Denn als Willenserklärung des Patentbewerbers kann in erster Linie nur die Wahl des Patentgegenstande (Erzeugnis, Einrichtung, Verfahren) gelten. Im übrigen kann im Patentrecht nicht nur rechtsgeschäftlich gedacht werden. Es heißt dann weiter:

«Bei der Prüfung dieser Voraussetzung (einer Auslegung) ist der Klägerin allerdings, wie schon angedeutet wurde, einzuräumen, daß der Charakter eines Patentes als Kombinationspatent im Anspruch nicht expressis verbis ausgedrückt sein muß, und daß die besondere Hervorhebung auch nicht üblich ist.»

Über den sachlichen Geltungsbereich wird ausgeführt (S. 235):

«Es liegt in der Hand des Bewerbers, den Geltungsbereich des Patentes zu bestimmen, und er hat dabei mit größter Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zumutung; denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen angegebenen Konstruktionen für sich vindizieren wollte, sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entscheidend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der Patentbeschreibung zum vorneherein außer Betracht, ganz abgesehen davon, daß der Mangel jeder Andeutung einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet.»

In dem sehr ausführlichen Entscheid in 58 II 57 wird erstmals der Ausdruck «Erfindungshöhe» gebraucht, allerdings ohne daß zunächst ersichtlich wird, ob damit ein spezifischer patentrechtlicher Begriff geprägt werden soll. Aus dem Zusammenhang und auch dem Gebrauch in 58 II 271 sowie den folgenden Entscheiden geht hervor, daß damit nur ganz allgemein der Erfindungscharak-

ter bezeichnet wird und nicht das graduell zu bestimmende Maß der geistigen Tätigkeit und des Fortschrittes.

Das Verhältnis zwischen demjenigen was sachenrechtlich und demjenigen, was patentrechtlich als Einheit zu gelten hat, wird in dem aufschlußreichen Entscheid in 58 II 269 berührt:

«Allein der Beklagte kann sich nicht auf Art. 6 PG berufen, wonach ein Patent nicht mehrere Erfindungen umfassen darf; denn im vorliegenden Fall kann keine Rede davon sein, daß die Rille in der Spule allenfalls eine weitere Erfindung darstellen würde. Man darf sich zum vorneherein nicht dadurch beirren lassen, daß die Spulen ausgewechselt werden und nicht Bestandteile der Maschine gemäß Art. 642 ZGB sind. Ob eine einzige Erfindung vorliegt oder ob es sich um deren mehrere handelt, beurteilt sich nämlich nicht nach sachenrechtlichen Kriterien, sondern nach patentrechtlichen. Eine einzige Erfindung kann auch vorhanden sein, wenn ihre Ausführung in einer Mehrheit von Sachen besteht, sofern nur ein einheitlicher Erfindungsgedanke zugrundeliegt.»

Dies gilt natürlich für den Gegenstand des Patentes; daß dieser ein Ganzes sein muß, drückt das Bundesgericht sehr plastisch mit folgenden Worten aus (S. 270):

«Umgekehrt ist die Erfindung ohne die Spule mit der konusförmigen Rille kein abgeschlossenes Ganzes, sondern ein Torso.»

Dennoch kann die Spule, als Teil der geschützten Maschine, nicht allein geschützt werden, weil das Erfinderische im Moment der Kombination liegt [10]. S. 278:

«Unter diesen Umständen bleibt die Klägerin darauf angewiesen, gegen allfällige Nachmacher und Nachahmer der ganzen Maschine vorzugehen; die Klage gegen denjenigen, der nur Spulen vertreibt, muß im Sinne der Motive abgewiesen werden, da sich die Spule auch unabhängig von der Kombination mit der Abstellvorrichtung zweckmäßig verwenden läßt.»

Irrtümlich ist die Auffassung des Bundesgerichts mit Bezug auf die wörtliche Ausgestaltung des Patentanspruchs (59 II 329):

«Es konnte der Vorinstanz jedenfalls nicht entgehen, daß diejenigen Elemente, die in einem Patentanspruch vor den üblichen Worten ‚dadurch gekennzeichnet' stehen, als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden, und daß das Wesen der Erfindung im Patentanspruch erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem ‚dadurch gekennzeichnet» folgen.»

Nach all den differenzierten Überlegungen, welche die Praxis gezeitigt hat, mutet dieser Formalismus wie ein Rückfall in die Anfänge an.

Zu der Äquivalentenlehre hat das Bundesgericht nie ausdrücklich und grundsätzlich Stellung genommen; praktisch fand sie zuweilen Anwendung. In 60 II 129 vernehmen wir:

«Ob und wie weit diese Theorie von den patentrechtlichen Äquivalenten, zu welcher der Kläger Zuflucht nimmt, im schweizerischen Recht überhaupt Geltung beanspruchen kann, braucht hier nicht erörtert zu sein.» (Aus Gründen, die im konkreten Fall liegen).

Zur Frage der Neuheit, nämlich, ob sie ein Element des Erfindungsbegriffs sei oder nicht, äußert sich das Bundesgericht in

[10] Vgl. S. 80 der Abhandlung.

61 II 52 recht eingehend und zwar im Sinne der herrschenden Meinung, entgegen der in dieser Arbeit vertretenen Ansicht:

> «Ob eine Erfindung vorliege, ist nicht eine abstrakte und absolute Frage, sondern eine konkrete und relative, nämlich bezogen auf die Situation, wie sie in der Technik im maßgebenden Zeitpunkt bestanden hat. Diese Frage ist auch nicht identisch mit derjenigen nach der Neuheit im Sinne von Art. 4 PG. Die Bereicherung der Technik, der technische Fortschritt, bildet einen Bestandteil des Erfindungsbegriffs, während die Neuheit im Sinne von Art. 4 lediglich als weitere Voraussetzung hinzukommen muß, damit die Erfindung des Patentschutzes teilhaftig wird; wer mit schöpferischer Geistestätigkeit ein technisches Problem löst, macht an sich eine Erfindung, ohne Rücksicht darauf, ob das gleiche Problem auch schon von andern gelöst worden ist; nur fehlt der Erfindung in diesem Falle unter Umständen die Neuheit. Andererseits kann die Lösung eines Problems nach den Kriterien von Art. 4 neu sein und doch der Erfinderqualität entbehren, sei es daß sie keine eigentliche Bereicherung der Technik darstellt, sei es, daß sie nicht auf schöpferischer Geistestätigkeit beruht. Das geht aus der Formulierung und dem System des Gesetzes, welches von ‚neuen Erfindungen' spricht, also zwischen neuen und nicht neuen Erfindungen unterscheidet, unzweideutig hervor.»

An dieser Stelle ist hiezu nichts mehr zu sagen [11]. Einen Sinn hat diese Unterscheidung nicht.

Die Erkenntnis des Bundesgerichts in 63 II 271 kann als eine der wichtigsten angesprochen werden; sie dürfte geeignet sein, das schweizerische Patentwesen in bedeutendem Maße zu heben und vor Auswüchsen in Gestalt von schikanierenden Patenten möglichst zu bewahren. Schade ist nur, daß nicht schon die Erteilungsbehörde in diesem Sinne wirken kann. Das Bundesgericht sagt:

> «Die Anforderungen an die geistige Tätigkeit und den technischen Fortschritt sind, in Abweichung von der frühern Praxis, höher zu spannen.»

Es bestehen zuviele Patente, die, statt den Fortschritt zu begünstigen, geeignet sind, ihn zu behindern, da oftmals auf solchen Gegenständen Patente liegen, die nur mit verbundenen Augen als Erfindungen gewertet werden können. Das ist aber das Wichtige und das Richtige: an die Erfindung selber, nicht an ihre Darstellung sollen höhere Anforderungen gestellt werden. Das ist die Einschränkung, die nottut; nicht die formalistische Beurteilung des Patentanspruchs.

Der folgende Entscheid zeugt davon, daß das Bundesgericht beginnt, sich von den formalistischen Ansichten, die es eine Zeitlang hegte, zu trennen. In 64 II 393 heißt es:

> «Bei der Feststellung von dessen (sc. des Patentanspruchs) Inhalt und Tragweite, die auf dem Wege der Auslegung des Wortlautes zu erfolgen hat, ist im Zweifel anzunehmen, daß der Patentbewerber den Willen gehabt habe, den Schutz für alles dasjenige zu beanspruchen, was an seiner Erfindung objektiv neu war und eine Bereicherung der Technik darstellte. Daß der Erfinder selber die Tragweite seines Erfindungsgedankens in vollem Umfang erkannt habe, ist nach der herrschenden Lehre nicht er-

[11] Vgl. § 8.

forderlich. Geschützt ist vielmehr auch eine Auswirkung des Erfindungsgedankens, die der Erfinder selber nicht gekannt hat, sofern wenigstens der Fachmann nach dem Stande der Technik zur Zeit der Patentanmeldung diese Auswirkung aus dem Patentanspruch herauslesen konnte.» (Darauf Belege aus der Literatur.)

Der Schutzumfang greift hier deutlich über den Gegenstand des Patentes hinaus; geschützt ist der Erfindungsgedanke. Sofern diese Ansicht noch präzisiert wird, und die Praxis sich in diesem Sinne festigt, bietet die Lösung, welche vorgeschlagen wurde, einen genauen und genügenden Schutz.

Der letzte veröffentlichte Entscheid (in 65 II 91), der für unser Thema von Bedeutung ist, zeigt, beim Vorliegen einer wirklichen Erfindung, eine recht freie Auslegung des Patentanspruchs. Es handelt sich um ein sog. Verwendungspatent (dieser Ausdruck wird vom Bundesgericht gebraucht), eine Erfindung, bei der ein an sich bekanntes Mittel zu einem neuen Zweck verwendet wird. Logisch wäre bei diesem Patent als Gegenstand nur ein Verfahren in Betracht gefallen; das Bundesgericht schützt das als Erzeugnis formulierte Patent dennoch, da das Erfinderische des Verfahrens aus der Patentschrift hervorgehe und jede andere Betrachtungsweise formalistisch sei. Das geht nun wieder etwas weit, läßt sich aber, wenn wirklich eine Erfindung vorliegt und aus dem Gegenstand des Patentes das Erfinderische in dieser Weise hervorgeht, verantworten. Die Erkenntnis, ob im Verfahren oder im Erzeugnis das Erfinderische mehr zum Ausdruck komme, ist in solchen Fällen oft schwierig und die Gefahr einer falsa demonstratio besteht.

Damit ist die Praxis des Bundesgerichtes dargestellt. Ihre Entwicklung ist in dem Sinne interessant, als unter dem Einfluß der konkreten Fälle, in der Berührung mit der Mannigfaltigeit des Lebens, immer wieder neue Gesichtspunkte gewonnen und alte Prinzipien, die sich nicht bewährten, fallen gelassen werden. Auf eine Periode der Stabilität, die zuweilen fast bis zur Erstarrung geht, folgt jeweils ein Auflösen, ein Lockern, ein Suchen nach neuen Grundsätzen.

Auch jetzt wieder ist die Praxis in eine Phase getreten, wo vieles im Flusse sich befindet. Ansichten haben sich geändert und werden sich wiederum ändern; die Erkenntnisse sind nicht abschließend. Das Ziel eines kräftigen und gerechten Erfindungsschutzes aber scheint festzustehen.

§ 15. Schlußbetrachtung

1. Die Sprache des Menschen ist unvollkommen. Mit der Tatsache dieser Unvollkommenheit muß der Jurist rechnen: auch der Gesetzgeber vermag nichts an ihr zu ändern. Schon immer hat die Rechtsordnung zugeben müssen, daß sie nie imstande sein wird, die unendliche Fülle des Lebens vollständig zu normieren, d. h. jene Gebiete, die sie normieren will, vollständig in ihre Normen, in deren sprachliche Formulierungen einzufangen.

Im Recht der Erfindung kommt diese Unvollkommenheit der Sprache ganz besonders zum Ausdruck, und zwar gerade dort, wo es sich darum handelt, das Neue, das immer wieder auftritt, zu formulieren. Die Darstellung der Erfindung wird zum Problem.

Wenn hier nun ein Weg gesucht wurde, im Rahmen des geltenden Gesetzes zu einer relativ einfachen Lösung zu gelangen, so heißt das nicht, daß alle Schwierigkeiten auf die Seite geräumt seien. Auch dieser Weg ist noch schwierig: immerhin wurde versucht, alle jene Denkoperationen aufzuzeigen, welche sich an die Bedeutung von Patentanspruch und Beschreibung knüpfen.

Es hat sich aber auch weniger darum gehandelt, alle Schwierigkeiten zu beseitigen, als vielmehr, sie zu erkennen. Die Grenzen des Möglichen sind zu ziehen, sowie jene Grenzen welche den Bereich des Juristen von demjenigen des Technikers trennen. Dadurch erst wird die unerläßliche Zusammenarbeit fruchtbar.

2. Die Entwicklung des Patentrechts ist nicht, wie nach dem Stande der Literatur (mit Ausnahme der schweizerischen) vermutet werden könnte, abgeschlossen. Vereinzelte Vorstöße wie die von Berg und Müller-Liebenau dürften doch mit der Zeit ihre Früchte tragen, wenn ihre praktische Bedeutung heute auch gering ist. Das Problem der Darstellung der Erfindung kann ja noch nicht als restlos gelöst gelten. Einzelne Bearbeitungen sind immer nur Beiträge zu einer kommenden, großzügigen Lösung.

Vorläufig mag unsere gesetzliche Regelung befriedigen: eines Tages wird aber auch sie durch eine bessere ersetzt werden müssen. Dann wird sich auch die Frage nach der Art des Patenterteilungsverfahrens stellen, und vielleicht werden sich mehr Befürworter für eine Vorprüfung finden: gegenwärtig läßt sich hiefür freilich kein ausgesprochenes Bedürfnis feststellen. Technische Schwierigkeiten dürften als Argumente dagegen wohl nicht schwer wiegen: muß doch der Richter im Streitfall genau dieselbe Prüfung vornehmen, wie sie beim Vorprüfungsverfahren durch die Erteilungsbehörde zu geschehen hätte. Für diese Frage jedoch ist die Zeit bei uns noch nicht reif.

Von überragender Bedeutung bei der Beurteilung von Patenten ist das Werturteil; in der vorliegenden Arbeit wurde ihm recht viel überlassen, aber nicht, um unbequeme Fragen zu umgehen, sondern deshalb, weil im Erfindungswesen Erfahrung und technische Einsicht mehr nützen als die genauesten Definitionen. Nicht durch begriffliche Deduktionen gelangt man zu einem richtigen Urteil, sondern durch praktische Anschauung. Deshalb aber spielt neben dem Werturteil noch etwas anderes eine große Rolle: die konkrete Lösung, der körperliche Patentgegenstand, das bestimmte Verfahren. Denn das Denken im Erfindungswesen ist ein spezifisches: Es soll das Gegenständliche, Anschauliche nicht verlassen und dennoch immer des dahinterstehenden geistigen Gehaltes sich bewußt sein.

Literatur

(Die abgekürzte Zitierweise ist eingeklammert.)

Baumgarten, Der Weg des Menschen, Tübingen 1933.

Berg, Die patentierte Erfindung in neuer Darstellung und Beanspruchung. Diss. Heidelberg 1926.

Besso, Grenzen des Erfindungsschutzes, Zürich 1934.

Bircher, Die Voraussetzungen des Erfindungsschutzes, insbesondere des Schutzes der kleinen Erfindungen in Deutschland und der Schweiz. Diss. Zürich 1929.

Bracher, Entstehung und Bedeutung des schweizerischen Patentwesens. Diss. Bern 1923.

Bundesblatt 1903 V und 1906 IV.

Burckhardt, Methode und System des Rechts. Zürich 1936. (Methode.)

— Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung. Bern 1925. (Lücken.)

— Schweizerisches Bundesrecht, Band IV. Frauenfeld 1931.

Damme und Lutter, Das deutsche Patentrecht, Berlin 1925.

Danz, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena 1911.

Derichsweiler, Handbuch zum schweizerischen Patentrecht, Horw-Luzern 1934.

— Die Interpretation schweizerischer Erfindungspatente durch das schweizerische Bundesgericht. Berlin 1922.

Dunkhase, Beiträge zum Patentrecht I—III, Berlin 1913/14.

Egli, Die rechtliche Behandlung der Kombinations-, Abhängigen- und Pioniererfindung nach deutschem und schweizerischem Recht. Diss. Zürich 1937.

Elster, Urheber- und Erfinderrecht als Beispiel dynamischer Rechtsauffassung, in der Zeitschrift für schweizerisches Recht (ZFSR), neue Folge Bd. 48, S. 117 ff.

Festgabe für Kohler, Studien zur Förderung des gewerblichen Rechtsschutzes. Berlin 1909.

Fischer, Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen. Berlin 1922.

Frick, Die Auslegung des Patentes nach Gesetz und Rechtsprechung. Zürich 1926.

Gaß, Die Nichtigkeit des Patents nach schweizerischem Recht. Diss. Bern 1935.

Graf und Besso, Erfindungen und Erfindungsschutz. Separatabdruck aus der Schweizerischen Juristenzeitung (SJZ), Bd. 29, Heft 19.

Guyer, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. Zürich 1909. (Kommentar.)

— Das zukünftige schweizerische Patentrecht. Zürich 1907.

— Einführung in das schweizerische Erfindungsrecht. Zürich 1916 (Einführung).

Herrmann, Die Auslegung der schweizerischen Erfindungspatente, Separatabdruck aus der Neuen Zürcher Zeitung Nr. 1383 und 1420, August 1934.

Isay, Patentgesetz, 4. Auflage. Berlin 1926.

— Die Auslegung der schweizerischen Erfindungspatente. Zürich 1933. (Auslegung.)

— Starker oder schwacher Erfindungsschutz? Zürich 1934. (Schutz.)

— Die Kombinationserfindung, in SJZ 30, S. 293 ff.

Kisch, Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim, Berlin, Leipzig 1923.

Klauer-Moehring, Patentgesetz. Berlin 1940.

Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim 1900. (Handbuch.)

— Lehrbuch des Patentrechts. Mannheim-Leipzig 1908. (Lehrbuch.)

Meili, Die Prinzipien des schweizerischen Patentgesetzes. Zürich 1890.
Müller-Liebenau, Das Wesen der Erfindung. Berlin 1924.
Osterrieth, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes. Leipzig 1908. (Lehrbuch.)
— Patentrecht. Breslau 1924. (Patentrecht.)
Pietzcker, Patentgesetz. Kommentar. Berlin und Leipzig 1929.
Rickert, Zur Lehre von der Definition. Diss. Straßburg 1888.
Schenkel, Der Begriff der Erfindung nach schweizerischem Patentrecht. Promotionsarbeit Zürich 1939.
Schönberg, Der patentrechtliche Begriff der Neuheit und der Äquivalenz nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts in SJZ 29, S. 225 ff.
— Besprechung von Isay, Auslegung in SJZ 30, S. 222.
— Besprechung von Besso, Grenzen und Isay, Schutz in SJZ 31, S. 125.
Seligsohn, Patentgesetz. Berlin und Leipzig 1932. 7. Auflage.
Sigwart, Logik. Tübingen 1904.
Sommer, Erfindung und Erfindungsschutz nach schweizerischem Patentrecht. Bern 1916.
— Die patentrechtliche Äquivalenz, in SJZ 12, S. 245.
Specker, Die Persönlichkeitsrechte. Aarau 1911.
Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung, 1906, S. 1470 ff. (Sten. Bull.)
Tolksdorf, Gegenstand der Erfindung, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. 38. S. 524.
Weber, Erfinderrecht und Allgemeininteresse. Berlin 1931.
Weidlich und Blum, Das schweizerische Patentrecht. Bern 1934 und 1936.
Wiedmer, Handbuch des Erfindungswesens. Zürich und Leipzig 1932.
Wieland, Aus dem schweizerischen Patentrecht, in ZFSR, N.F. 43, S. 371 ff.
Wirth, Zur Rechtsfindung in Patentsachen. Berlin 1936.
Wüger, Schweizerisches Patentrecht. Bern 1938. Textausgabe.